

DIVULGATION INSUFFISANTE: Pour appuyer les revendications, article 25 du règlement.

Il s'agit de la divulgation de cinq radicaux jugés suffisants pour appuyer des termes génériques illimités dans les revendications, pourvu que d'autres paramètres soient établis quant à leur usage, c'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, comme étant nécessaires pour produire le pigment électrophorétique précisé dans les revendications 3 à 12 qui ont été rejetées, mais non précisé dans les revendications 1 et 2 pour lesquelles le rejet est confirmé.

DECISION FINALE: Rejetée en partie.

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 22 septembre 1971 relativement à la demande 963,998. Cette demande a été déposée au nom de Lester Weinberger et al et a trait aux "Particules photosensibilisées électriquement, utiles dans les procédés d'impression électrophotographique". La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 2 novembre 1972 et M.W. Mace représentait le demandeur.

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé les revendications parce que la définition de R. soit "choisi parmi un groupe composé de radicaux aromatiques et hétérocycliques et de radicaux aromatiques de synthèse et hétérocycliques de synthèse" n'est pas appuyée par la divulgation.

La décision de l'examineur se lit notamment comme suit:

A l'appui de termes de termes génériques aussi vagues que "aromatique", "hétérocyclique" et leurs contreparties de synthèse couvrant une telle multitude de radicaux différents, le mémoire descriptif doit démontrer avec une certitude raisonnable que ces divers radicaux différents rendent le procédé efficace et que les produits ont tous la même utilité escomptée. Le demandeur n'a pas satisfait à ces exigences. La divulgation des cinq radicaux susmentionnés ne suffit pas à appuyer des revendications contenant ces termes génériques illimités. La divulgation limitée ne permet pas de déterminer si le procédé est efficace en raison des caractéristiques communes aux radicaux divulgués; ou si le procédé est efficace en raison des caractéristiques du genre illimité de la définition de R. La divulgation ne démontre pas non plus que les résultantes du procédé, dans lequel R est différent de la divulgation quoique inclus dans la définition générique de R. ont toutes la même utilité, celle d'un pigment de couleur magenta très vif.

La réplique du demandeur en date du 22 décembre 1971 se lit notamment comme suit:

L'examineur, dans la décision officielle, a objecté que la définition de R. comme étant choisi parmi un groupe composé de radicaux aromatiques, hétérocycliques, aromatiques de synthèse et hétérocycliques de synthèse, n'était pas suffisamment appuyée par la divulgation. Une telle assertion

est déniée énergiquement et le demandeur fait respectueusement observer que la divulgation et les exemples particuliers donnent une définition convenable du radical aromatique de synthèse en exposant les espèces suivantes: 2'-méthyl phényl, 4'-méthoxy phényl, 3'-cyano phényl et 4'-cyano phényl et, comme le souligne l'examineur, probablement le radical phénylique. De plus, le demandeur donne dans sa divulgation une définition convenable des radicaux hétérocycliques et hétérocycliques de synthèse en exposant les espèces suivantes: radicaux pyridyliques et radical 3-méthoxy pyridyl. Le demandeur, en fournissant des exemples des radicaux aussi bien que des radicaux de synthèse fait respectueusement observer qu'en l'absence de toute technique antérieure contraire, il devrait avoir le droit de revendiquer son invention de façon générale. Cette demande est conforme aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les brevets parce que la divulgation énonce clairement le procédé d'utilisation des composés envisagés et revendique ce procédé en des termes que le demandeur juge distincts et explicites.

Il a déjà été porté à l'attention de l'examineur, si un plus grand nombre d'exemples devaient être fournis (combien d'autres faudrait-il présenter), relativement aux divers composés pour satisfaire aux exigences de l'examineur, la divulgation deviendrait extrêmement touffue et volumineuse. Le demandeur soutient que la divulgation contient suffisamment d'exemples, selon les termes de l'article 36(1), pour avoir le droit d'inclure dans les revendications la définition générale concernant R. De l'avis du demandeur les revendications se conforment entièrement aux dispositions de l'article 25 du règlement et satisfont aux exigences de l'article 36(2).

Après avoir étudié la demande, la Commission estime que les revendications 1 et 2 portent sur un procédé chimique visant la préparation d'un pigment sans restrictions ou paramètres conditionnels d'aucune espèce, alors que les revendications 3 à 12 inclusivement se limitent à l'utilisation des pigments dans le domaine de l'impression électrophorétique. Donc, les considérations concernant la définition de "R" dans les revendications 1 et 2 sont différentes de celles des revendications 3 à 12. Ainsi, les revendications 1 et 2 semblent se rapporter à une invention différente de celle décrite dans les autres revendications.

La divulgation, à la page 9, soutient que la réaction produit une composition utile comme particules de pigment photosensibles. Cependant, les revendications 1 et 2 tentent d'étendre le monopole au-delà de l'invention divulguée en ne définissant pas les ingrédients indispensables à la production d'un pigment électrophorétique entrant dans le procédé. Donc, la Commission juge que l'usage du pigment mentionné dans les revendications 1 et 2 doit être limité aux procédés d'impression électrophorétique comme c'est le cas dans les autres revendications, car c'est là l'unique utilité que le demandeur prête au pigment, aucune autre utilité n'étant divulguée.

Les revendications 3 à 12 se limitent aux pigments dans le domaine de l'impression électrophorétique où "R" n'est pas la seule restriction et n'a pas pour objet de définir un composé en soi, mais n'est qu'un simple substitut d'un important noyau complexe. La composition a des caractéristiques communes comme il est noté à la page 7 de la divulgation: "Les compositions produites par la réaction ci-dessus ont des caractéristiques communes; c'est-à-dire une couleur magenta brillant très vif; une insolubilité dans l'eau et dans les solvants organiques communs, comme le benzène..., et une réponse photosensible exceptionnellement élevée." Ces caractéristiques limitent les composés à des paramètres raisonnablement bien définis.

La Commission est convaincue que, bien que le domaine des composés ait été défini dans les grandes lignes, un homme du métier peut facilement déterminer par des tests simples, sans besoin d'invention, quelles autres variantes des composés produira la réponse photosensible requise, comme il est clairement démontré dans la divulgation. La Commission est également convaincue que le procédé et les produits revendiqués dans les revendications 3 à 12 satisfont aux dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets et sont justement basés sur les composés et les procédés utilisant les composés divulgués.

Donc, la Commission recommande que la décision finale soit confirmée en ce qui concerne les revendications 1 et 2, et soit infirmée en ce qui concerne les revendications 3 à 12 inclusivement.

Le président de la Commission des brevets
R.E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission des brevets et refuse d'accorder un brevet relativement aux revendications 1 et 2. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Telle est ma décision.

Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 17 novembre 1972

Agents du demandeur
MM. Gowling & Henderson