

DECISION DU COMMISSAIRE

INSUFFISANCE DE L'EXPOSE (Art. 36(1): Sujet revendiqué non divulgué

La portée de certaines revendications a été déclarée trop générale, car elles visaient des catégories entières de substances qui, sans aucun doute, n'avaient pas encore été mises à l'essai. Bien que les revendications portant sur la combinaison de benzothiadiazines (revendiquées dans des brevets délivrés au demandeur et à d'autres personnes) à des agents hypotensifs puissent présenter un caractère inventif, le demandeur n'en fait aucunement mention dans l'exposé de son invention. En outre, l'exposé ne fait pas mention de modes synergiques inconnus et ne donne pas suffisamment de détails quant aux modes d'action et d'emploi et aux effets de ces compositions. D'autres objections alléguant que les revendications ne revêtaient pas un caractère brevetable différent de celles retranchées lors de procédures de conflit et que la demande ne renfermait aucune idée inventive n'ont pas été admises. Les renseignements divulgués ne révèlent aucune synergie imprévue, ni ne renferment de détails adéquats sur l'exploitation, l'utilisation ou les effets d'une telle composition.

DECISION FINALE: Confirmée en partie

Le 9 mars 1960, CIBA Limited a déposé une demande de brevet no de série 794,095, catégorie 167-213, portant sur 3:4-Dehydro-1:2:4-Benzo-thiadiazine-1:1 dioxides et un procédé de fabrication. Les inventeurs, George de Stevens et Lincoln H. Werner, ont cédé leurs droits à CIBA. Après de nombreuses décisions, l'examineur a rejeté la demande le 8 janvier 1973. Le demandeur a alors demandé au Commissaire des brevets de procéder à une révision du rejet ainsi qu'à être entendu par la Commission d'appel des brevets. L'audience a eu lieu le 8 mai 1974 et M. George Seaby y représentait le demandeur.

La demande renferme 240 revendications, 180 d'entre elles portant sur un procédé pour "combiner" certains benzothiadiazines à un agent hypotensif. Les 60 autres revendications portent sur les mélanges ainsi produits. Les revendications relatives aux produits sont dépendantes des revendications visant le procédé. Bien que les revendications 22 et 188 suffisent à illustrer la nature de l'invention, les subtilités chimiques ne nous intéressant pas ici, nous avons tenu à reproduire la revendication 1 afin de montrer la portée de l'invention revendiquée. Nous n'exagérons pas en déclarant que les revendications portent sur des dizaines de milliers de composés chimiques.

Cl.22 Procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique comprenant un hypotenseur et un composé dont la formule est:

et dans laquelle R_4 représente un groupe bromo ou fluoro, un groupe méthoxy ou méthyl, ou un de leur sel alcalin.

Cl.188 Tout produit pharmaceutique préparé ou fabriqué suivant l'un ou l'autre des procédés de revendication 22, 23 et 24, ou suivant tout autre procédé qui en est un équivalent évident.

Cl. 1 Procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique comprenant un hypotenseur et un composé dont la formule est:

et dans laquelle chacun des groupes R_1 , R_3 , R_5 et R_6 représente un groupe hydro, alkyle ou acyle, R_2 un groupe ou un radical de type hydrocarbure aliphatique, un radical cycloaliphatique, un radical cyclophatique, un radical hétérocyclique ou hétérocyclique-alkyle (le radical hétérocyclique de ces derniers étant monocyclique et contenant un atome d'oxygène, d'azote ou de soufre dans le cycle), tous ces radicaux étant non substitués ou substitués par des halogènes, des groupes hydroxyles ou mercapto estérifiés, éthérifiés ou libres, des groupes nitro, amino, acyl-amino, mono-alkyl-, dialkyl- ou N.N-alkylène-amino, dont le radical alkylène peut être interrompu par un hétéro-atome, des groupes carboxyles, ou des groupes sulfamyles ou alkyles, et dans laquelle R_4 représente un halogène, un radical alkyle non substitué ou substitué par un halogène, un groupe hydroxyle estérifié ou éthérifié, à la condition que chaque fois que R_4 est un groupe chloro, au moins un des groupes R_1 , R_2 , R_3 , R_5 et R_6 représente un des radicaux organiques susmentionnés ou un de ses sels avec un agent hypotensif.

L'instruction antérieure de cette demande de brevet a été longue et ardue. En raison de sa complexité, il sera plus facile de résumer les objections apportées plutôt que de citer directement les décisions et les réponses respectives:

1. Les combinaisons revendiquées ne revêtent pas un caractère brevetable différent de celles retranchées lors de procédures de conflit portant sur d'autres demandes déposées par le demandeur.

2. Le fait de combiner de nouveaux composés chimiques, renfermant des propriétés hypotensives, à d'autres composés chimiques hypotensifs connus ne constituent pas une étape inventive. Ces combinaisons seraient évidentes à un homme du métier.

3. Il n'y a aucune divulgation d'invention en bonne et due forme.

4. Les compositions revendiquées ne revêtent pas un caractère brevetable différent des revendications énoncées antérieurement par le demandeur et portant sur les nouveaux composés chimiques eux-mêmes. Cet argument apporté par l'examineur se fonde largement sur la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Commissaire des brevets contre Farbwerke Hoechst (1964) S.C.R. 49, décision qui, selon l'examineur, énonce la proposition que lorsqu'un composé chimique est déjà breveté, les revendications portant sur des combinaisons renfermant ce composé chimique sont non brevetables, sauf si la combinaison fait preuve, autrement, de capacité inventive et qu'il en est question dans la divulgation.

5. Les revendications sont trop générales et visent une catégorie de composés tellement étendue, que les affirmations à l'égard des propriétés et de l'utilité des substances ne peuvent être justifiées et prouvées.

6. L'article 41 s'applique à la présente demande et prévoit que les produits doivent être revendiqués en fonction du procédé chimique au moyen duquel ils sont obtenus plutôt que par le simple fait de les combiner à un agent hypotensif.

Il y a de nombreux points de similarité entre le rejet de la présente demande et celui de la demande de brevet en coïncidence 081556 déposée par les inventeurs et le même demandeur, et les deux ont été entendues en même temps par la Commission. Dans sa décision du 2 août 1974, le Commissaire a maintenu la décision de rejet visant la demande 081556. Toutefois, il y a certaines différences entre les deux demandes. Par exemple, dans la présente demande, le demandeur énonce des revendications à l'égard des procédés employés et les revendications portant sur la composition sont dépendantes des premières. Le demandeur satisfait donc, du moins du point de vue de la forme de présentation, à l'article 41 de la Loi sur les

brevets. En outre, il est évident que la portée des revendications est beaucoup plus large, étant donné que dans la demande 081,556, R₂ est le radical chlorométhyle.

Il ressort des revendications mentionnées ci-dessus que l'invention du demandeur est une composition comportant des benzothiadiazines particuliers combinés à un agent hypotensif. La structure chimique précise du benzothiadiazine n'influe aucunement sur la décision à prendre. Par conséquent, dans le présent document nous emploierons "benzothiadiazine" pour désigner les composés chimiques. Le "procédé" ne consistant qu'à "combiner" (mêler) le benzothiadiazine à un agent hypotensif. Aucune étape particulière n'est divulguée ou revendiquée dans la préparation de la composition. Il n'y est question que de combiner tout simplement les deux ingrédients. Indépendamment de toute invention pouvant être comprise dans le produit ainsi créé, ce "procédé" constitue un objet non brevetable. Quant aux benzothiadiazines, ils renferment des propriétés diurétiques et autres qui leur confèrent une valeur médicinale.

En premier lieu, étudions l'objection selon laquelle certaines parties de l'objet des revendications ont été perdues par CIBA au cours des procédures de conflit et qu'elles figurent maintenant dans les brevets canadiens 681760 délivré à Bristol-Myers et 719693 délivré à Abbot Laboratories. Nous sommes d'avis que les revendications larges de la demande recourent celles des brevets susmentionnés et que certaines compositions particulières y figurent également. Par exemple, les revendications 30, 89 et 190 de la présente demande traitent du même objet que le brevet canadien 681760 (Bristol-Myers). Ces deux brevets ont été mis en cause dans des procédures de conflit avec la demande 771510 (maintenant le brevet 697915) déposée par George de Stevens et Lincoln H. Werner et dont les droits ont été cédés à CIBA. Ils ont également été en conflit avec une autre demande de CIBA, maintenant le brevet 696976, délivré à un autre inventeur nommé E.A. Jack. Dans sa réponse, le demandeur soutient, en premier lieu, que comme la présente demande n'était pas partie au conflit, la décision rendue sur le conflit ne peut influencer sur sa demande, et, deuxièmement, que les droits qu'il revendique à l'égard de l'objet actuellement

à l'étude n'ont pas été déterminés lors du conflit. Nous ne sommes pas d'accord avec la première assertion, toutefois nous devons admettre la deuxième. Lorsque, dans des procédures de conflit afférentes à une de ses demandes de brevets, il est décidé que l'inventeur intéressé n'est pas le premier inventeur de l'objet revendiqué, il ne devrait pas pouvoir le revendiquer à nouveau dans une autre demande. L'article 28(1)(a) écarterait cette possibilité. Cependant, il a été impossible de déterminer avec certitude, lors des procédures de conflit, qui détenait le droit de priorité quant à l'objet revendiqué. Nous sommes donc d'accord avec l'affirmation du demandeur et consentons à laisser tomber cette objection.

De la même façon, nous ne croyons pas utile de soutenir que les compositions revendiquées ne constituent pas une idée inventive. Des preuves à cet effet figurent dans la modification apportée le 8 septembre 1969 par le demandeur. (Veuillez noter que cette modification est survenue plus de neuf ans après le dépôt de la demande). En outre, la délivrance des brevets canadiens 681760, 696976, 697915 et 719693 (mentionnés précédemment) témoignent du fait que la combinaison de benzothiadiazines à des agents hypotensifs constitue une invention. La présentation des demandeurs contient de nombreux exemples de produits actuellement sur le marché et créés à l'aide de cette invention, preuve suffisante de la brevetabilité de cette combinaison.

C'est lorsque nous en venons à l'insuffisance de la divulgation que nous devons nous opposer à la présente demande. Toutes les trente-et-une pages de la divulgation ainsi que tous les exemples décrivent les benzothiadiazines et un procédé pour les fabriquer par voie de réduction chimique d'une liaison double C=N, soumis par la suite à l'acylation et à sa compression à l'aide d'agglomérants. La seule référence s'appliquant à leur combinaison à des agents hypo-

tensifs figure dans la dernière phrase du paragraphe reliant les pages 6 et 7 et qui est reproduite ci-dessous (c'est nous qui avons souligné certaines parties du texte):

Les nouveaux composés peuvent être employés comme médicaments, sous forme de préparations pharmaceutiques renfermant les composés associés au véhicule pharmaceutique approprié, qu'il soit organique ou inorganique, solide ou liquide, et pouvant être administrées par voie orale ou parentérale. La composition des préparations peut se faire au moyen de substances véhiculaires non réactives à la présence de nouveaux composés, par exemple eau, gélatine, lactose, amidon, stéarate de magnésie, talc, huiles végétales, alcools benziliques, gommes, polyalcène glycols, vaseline, cholestérol ou tout autre véhicule connu. Les préparations pharmaceutiques peuvent se présenter sous forme solide, comme comprimés, dragées ou capsules, ou sous forme liquide, comme solutions, suspensions ou émulsions. Au besoin, elles peuvent être stérilisées et/ou contenir des substances auxiliaires, entre autres, agents de conservation, stabilisateurs, agents mouillants ou émulsifiants, sels pour varier la pression osmotique, régulateurs. Elles peuvent également contenir d'autres substances thérapeutiques utiles, par exemple des agents hypotensifs comme le rauwolfia ou les alcaloïdes de véatrate, entre autres, réserpine, rescinnamine, déséripidine, germine ou protovéatrine;

Bien qu'il soit possible de divulguer suffisamment de matière en une seule phrase pour revendiquer avec succès certaines inventions, la présente demande ne semble pas s'y prêter. Il n'y est aucunement question de modes synergiques inconnus et la divulgation ne donne pas suffisamment de détails quant aux modes d'action et d'emploi et aux effets de l'invention. Il est évident que le demandeur ne satisfait pas aux dispositions de l'article 36(1). Par exemple, dans le cas Radio Corporation of America contre Raytheon Manufacturing (1956-1960) Ex. C.R. 98 à 108, le juge a déclaré:

Le fait qu'un inventeur ne peut revendiquer avec succès ce qu'il n'a pas décrit constitue un des principes fondamentaux du droit des brevets. Dans le jargon du droit des brevets, il est dit que les éléments du mémoire descriptif doivent justifier les revendications. Sinon, les revendications sont nulles. En outre, pour qu'une invention soit reconnue comme telle, il faut qu'il y ait divulgation et description se conformant à certaines dispositions légales. L'article 35 de la Loi sur les brevets, 1935, déclare notamment:

"35. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, et exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières dans les termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention. S'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. S'il s'agit d'un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s'il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention.

(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif."

Dans la cause Minerals Separation North American Corporation contre Noranda Mines Limited (1947) Ex. C.R. 306, j'ai pu analyser les responsabilités en matière de divulgation qui incombent au demandeur d'un brevet avant la délivrance, afin qu'il puisse détenir un monopole valide à l'égard de son invention. A la page 316, j'ai déclaré:

"Deux choses doivent être décrites dans les divulgations d'un mémoire descriptif, la première étant l'invention et l'autre étant son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur, le tout au moyen de termes exacts et complets. L'objet de cette disposition est que lorsque la période de validité du monopole aura expirée, le public pourra, à l'aide de ce simple mémoire descriptif, profiter de l'invention de la même façon que le pouvait l'inventeur au moment de sa demande. La description doit être exacte, ce qui signifie qu'elle doit être claire et précise. Elle ne doit comporter aucune obscurité ou ambiguïté évitable et doit être aussi simple et distincte que le permet la difficulté de description. Elle ne doit pas contenir des énoncés erronés ou trompeurs ayant pour objet d'induire en erreur ou de tromper les personnes auxquelles s'adresse le mémoire descriptif et d'en rendre l'exploitation difficile sans mise à l'essai. Par exemple, l'inventeur ne doit pas mentionner l'emploi d'autres procédés de mise en pratique, si un seul s'applique, même si les hommes du métier auraient tendance à choisir le procédé pratique.

La description de l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie, car on ne peut rien revendiquer qui n'a pas été décrit dans la demande. La description doit également donner tous les renseignements qui sont nécessaires à l'application et à l'exploitation de l'invention, et si des avertissements doivent être donnés pour assurer le succès de l'entreprise, ils doivent être formulés. En outre,

l'inventeur doit agir en toute bonne foi et communiquer tous les renseignements dont il dispose et qui permettront la meilleure application possible de l'invention telle qu'il la conçoit."

et j'ai cité les causes sur lesquelles je m'étais fondé pour élaborer cette déclaration. Les dispositions légales alors en vigueur relevaient de l'article 14 de la Loi sur les brevets, Statuts révisés du Canada, 1923, chapitre 23, et j'ai affirmé que cette déclaration traduisait les exigences de la loi, telles que fixées dans les causes, sous une forme qui explicitait cette dernière. Bien que mon jugement dans la cause Minerals Separation (supra) ait été réformé, la déclaration précitée n'a jamais été contestée. Et elle est pertinente dans une cause où l'article 35 de la Loi sur les brevets, 1936, s'applique: vide Di Fiore contre Tardi, (1952) Ex.C.R. 149 à 154. La charge de la divulgation que l'article impose à l'inventeur est très lourde et astreignante (c'est nous qui avons souligné une partie du texte.)

Le même thème a été développé dans les causes suivantes: French's Complex Ore Control Electrolytic Zinc 1930 S.C.R. 462; Smith Incubator contre Sealing 1937 S.C.R. 251; Minerals Separation contre Noranda Mines 1947 Ex. C.R. 306 et 316; Gilbert contre Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7 à 42-45; et Rhone-Poulenc et CIBA contre Gilbert 1966 Ex. C.R. 59 & 1967 S.C.R. 45.

En ce qui a trait au cas présent et à la preuve de capacité inventive, veuillez vous en remettre à la décision du président de la Cour de l'Échiquier dans le cas Riddell contre Patrick Harrison 1956-60 Ex. C.R. 213 à 225:

... ce qui importe lors de l'étude d'un brevet est l'invention, telle que décrite dans le mémoire descriptif et telle que présentée dans les revendications, et non ce qui est déposé à titre de preuve."

Le fait qu'il aurait été facile pour le demandeur de fournir une divulgation complète de l'invention lors du dépôt de la demande est prouvé par les divulgations des brevets canadiens 719693 et 681760 (voir ci-dessus), ou même par les autres brevets de CIBA, soit 696976 et 697915. Le rapport entre les divulgations des brevets susmentionnés et de la présente demande accentue les insuffisances de cette dernière.

Nous avons déjà indiqué la portée des revendications larges figurant à la revendication 1. Les jugements rendus dans les causes Boehringer Sohn contre Bell Craig 1962 Ex. C.R. 201 et 1962 S.C.R. 410; Farbwerke Hoechst contre Commissaire des brevets 1966 Ex. C.R. 91 et 1966 S.C.R. 606; Burton Parsons contre Hewlett-Packard 7 C.P.R. (2d) 1973 198 et 10 C.P.R. (2d) 126; Rhone-Poulenc et CIBA

contre Gilbert 1966 Ex.C.R. 59 et 1967 S.C.R. 45 et Hoechst contre Gilbert 1965 Ex.C.R. 710 1966 S.C.R. 189 suffisent amplement à justifier le rejet des revendications larges, telles que les revendications 1 à 44 inclusivement et 181 à 195 inclusivement.

Comme il a été déclaré dans la dernière cause devant la Cour de l'Echiquier:

... la proposition selon laquelle toutes ou presque toutes les substances, dont le nombre est presque illimité, pouvant être produites à l'aide des procédés, qui y sont définis, ont une valeur médicinale à titre de médicament antidiabétique administré par voie orale, lorsqu'il est évident de par le simple nombre de substances figurant dans cette catégorie qu'elles n'ont pas encore été fabriquées ou mises à l'épreuve, est une proposition si absurde que peu de preuve est nécessaire pour rejeter toute présomption de sa véracité. Qu'il s'agisse ou non d'une proposition faite délibérément, elle choque l'intelligence.

Il ne nous semble guère utile de développer l'objection basée sur l'article 41.

Dans le présent cas, le problème est obscurci par certaines questions: quelle invention a été divulguée; quelle invention a réellement été faite; la délivrance des quatre brevets susmentionnés qui n'ont pas été étudiés en vertu des dispositions de l'article 41; la forme des revendications dans la présente demande; est-ce que le terme "combinaison" définit convenablement le procédé. Comme nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 36 ont permis de résoudre la question de caractère brevetable des revendications et compte tenu de l'insuffisance de l'exposé, nous recommandons que le Commissaire, dans la formulation de sa décision de rejet, laisse tomber les objections se fondant sur l'article 41.

Nous avons également noté que les revendications de la présente demande chevauchent les revendications de brevets déjà délivrés à CIBA et aussi parfois aux inventeurs de la présente demande, par exemple, les brevets canadiens 697915 (17 nov. 1964) et 696976 (3 nov. 1964). Elles chevauchent également des brevets délivrés à des concurrents (p. ex. 719693 et 681760), ainsi que la demande 081556 du demandeur. Il serait alors question d'étendre la portée d'un monopole déjà accordé de double brevet et des dispositions de l'article 63(2). Toutefois, nous ne jugeons pas nécessaire d'explorer ces questions de façon plus poussée.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission est d'avis que toutes les revendications doivent être rejetées.

Le président de la
Commission d'appel des brevets

Gordon A. Asher

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets.
Toutes les revendications sont rejetées. En vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le demandeur pourra interjeter appel de la présente décision dans les six prochains mois.

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Hull, Québec
le 13 août 1974

Agent du demandeur

Marks & Clerks
Ottawa, Canada