

DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 36: Revendications concernant les insecticides avec véhicules.

Un demandeur qui a inventé et revendiqué un nouvel insecticide ne peut revendiquer ce même insecticide mélangé à un véhicule. (Cf. D.C. 296)

Rejet: Confirmé. La présente décision, publiée à la demande de l'inventeur fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour fédérale du Canada.

La demande de brevet 132,421, Dawes et coll. (Catégorie 260/313.3) a été déposée le 14 janvier 1972 par Agripat S.S., une société suisse rattachée à Ciba-Geigy. Certaines revendications ont été rejetées par l'examineur en vertu de l'article 46 du Règlement, le 10 décembre 1974, à la suite de quoi l'inventeur a déposé une demande de révision. La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 27 janvier 1976, à laquelle le demandeur était représenté par MM. Russell Smart, C.R., et R. Fuller. Il s'agissait de savoir si l'inventeur d'un nouveau produit chimique insecticide qu'il revendique comme étant une invention, a également le droit de le revendiquer une fois mélangé à des diluants, des agents tensio-actifs et des gaz propulseurs.

L'invention consiste en un ester d'acide triazolylphosphorique possédant des propriétés insecticides. Les revendications 1 à 4 (qui n'ont pas été rejetées) portent sur le composé, son mode de préparation et son mode d'emploi. Les revendications 5 à 11 (qui ont été rejetées) concernent le composé mélangé à des diluants solides, des agents tensio-actifs ou des gaz propulseurs ainsi qu'à des granules ou grains enduits ou imprégnés du composé. La dernière revendication (12) concernant le composé à l'intérieur d'un contenant et son mode d'emploi, a aussi été rejetée; il n'est pas nécessaire toutefois de l'examiner, puisque le demandeur l'a retirée. Ce dernier a proposé, à la suite du rejet, certaines modifications qui ont été refusées. Puisque les revendications déposées ne diffèrent pas sensiblement de celles qui ont été proposées (M. Smart l'a admis à l'audience), nous nous en tiendrons aux premières revendications qui ont été rejetées, c'est-à-dire aux revendications 5 à 11 que voici:

5. Une composition pesticide comprenant (i) le composé dont il est fait mention à la revendication 1, mélangé au moins à l'un des produits suivants: ii) un diluant solide; iii) un agent tensio-actif; ou iv) un gaz propulseur.
6. Une composition solide, dont il est fait mention à la revendication 5, comprenant un diluant solide (ii) et (ou) un agent tensio-actif (iii).
7. Une composition, dont il est fait mention à la revendication 6, sous forme de granules ou de grains.
8. Une composition, dont il est fait mention à la revendication 7, renfermant des granules ou des grains qui sont enduits ou imprégnés de la composition (i).
9. Une composition liquide, dont il est fait mention à la revendication 5, qui comprend un agent tensio-actif (iii) et (ou) un gaz propulseur (iv).
10. Une composition, dont il est fait mention à la revendication 9, comprenant un agent tensio-actif (iii) et un hydrocarbure qui bout à une température supérieure à 130°C.
11. Une composition, dont il est fait mention à la revendication 9, dont le gaz propulseur (iv) est un hydrocarbure polyhalogéné.

L'examineur a rejeté ces revendications parce qu'elles définissaient mal l'invention, compte tenu de la décision Gilbert c. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14, et 1974 S.C.R. 1336 (intitulée Gilbert c. Gilcross). On déclare dans cette décision que les revendications concernant un composé pharmaceutique associé à un véhicule:

... ne sont pas brevetables puisque le mélange d'une substance et d'un véhicule ne constitue pas une étape inventive. (Extrait de la décision de la Cour de l'Echiquier, p. 35, adopté par la Cour suprême à la p. 1339).

D'après l'examineur lorsque l'invention porte sur un nouveau composé chimique revendiqué comme telle, les revendications concernant le composé mélangé à des véhicules et des diluants ne sont pas brevetables puisque le concept inventif réside dans le composé lui-même. Il a déclaré:

... l'objet de l'invention réside dans les produits mêmes, qui sont déjà revendiqués, et leur addition à un diluant solide et (ou) un agent tensio-actif et (ou) un gaz propulseur ne constitue pas une autre invention. L'adjonction de ces véhicules et (ou) additifs sert simplement à faciliter l'application du produit. Il n'y a aucune interaction entre le(s) composé(s) et les véhicules ou additifs, et le mélange ne produit certainement aucun résultat nouveau et inattendu. Les revendications 5 à 11 sont donc rejetées.

Le demandeur estime que toutes les revendications devraient être acceptées puisqu'elles concernent différents aspects de la même invention et que les revendications rejetées portent sur une réalisation commerciale de l'invention. Il ne croit pas avoir enfreint l'article 43 du Règlement, c'est-à-dire avoir déposé un plus grand nombre de revendications qu'il n'en faut pour protéger convenablement son invention; les décisions rendues dans les causes Baldwin International c. Western Electric 1934 S.C.R. et Hercules c. Diamond-Shamrock 1970 Ex. C.R. 574 confirment la légitimité de ses revendications. Les revendications 5 à 11 représentent, selon lui, la forme sous laquelle son invention sera vraisemblablement commercialisée et la principale réalisation de l'invention telle qu'elle est exposée aux revendications 1 à 4.

M. Smart a exposé à l'audience, l'argument selon lequel les revendications 5 à 11 sont nécessaires au cas où l'on découvrirait, après la délivrance du brevet, que le composé de la revendication 1 est ancien, - qu'il a déjà été divulgué dans quelque revue inconnue, sans aucune allusion à ses propriétés insecticides. Dans ce cas, la revendication 5 protégerait la découverte du demandeur. Voici un extrait de sa réponse du 25 septembre 1974 (p. 4):

Un demandeur ne peut jamais être sûr de la nouveauté ou de la non évidence de son produit. Il ne peut donc être sûr à cent pour cent qu'il n'existe aucune ancienne publication, peut-être dans une langue barbare, divulguant un ou plusieurs des éléments revendiqués. Une telle publication pourrait, par exemple, mentionner simplement l'un de ces éléments comme une curiosité chimique sans faire allusion à l'utilité qu'on revendique actuellement.

C'est pourquoi, avant de déposer une demande de brevet, les demandeurs effectuent des recherches approfondies afin de s'assurer que l'objet de leur invention est nouveau; mais il restera toujours un doute dû au développement énorme des connaissances techniques au cours des dernières décades, progrès qui se traduit dans de nombreux périodiques et monographies. Le demandeur estime que tous ceux qui dépouillent des documents scientifiques et surtout chimiques sont conscients des difficultés que cette recherche comporte. Les plus grands obstacles proviennent du fait que les services d'abrévés chimiques ne signalent en général que les composés identifiables grâce à leur structure et à leurs propriétés physiques, p. ex., une simple liste de composés chimiques ne suffit pas pour faire l'objet d'un article dans "Chemical Abstracts". Par contre, la publication d'une telle liste nierait la nouveauté d'une invention chimique. On n'est donc jamais sûr à cent pour cent d'avoir dépouillé tous les documents pertinents. (nous soulignons)

Le demandeur estime que son cas diffère de celui de l'affaire Gilbert c. Sandoz (supra) sur plusieurs points. Il déclare notamment (réponse du 25 septembre 1974, p. 3):

Comme la décision Sandoz concerne des médicaments, lesquels avec les aliments, font l'objet d'un traitement particulier dans la Loi sur les brevets, on ne peut l'appliquer à d'autres genres d'inventions qu'avec une extrême prudence. Par ailleurs la décision Sandoz c. Gilcross ne peut évidemment pas être interprétée de façon à contredire plusieurs articles de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit donc qu'on ne peut se reporter à cette décision pour rejeter une revendication pour manque d'invention par rapport à une autre, car cette interprétation va à l'encontre des dispositions des articles 36 et 38 de la Loi sur les brevets.

Il a déclaré que la décision Gilbert s'inspire des décisions rendues dans les affaires Rohm & Hass c. le Commissaire des brevets 30 C.P.R. 113; 1959 Ex. C.R. 133 et le Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst 1964 S.C.R. 49; 41 C.P.R., selon lesquelles un demandeur ne pourrait obtenir un second brevet pour une composition mais pourrait la revendiquer dans la première demande, en même temps que le composé. Il ajoutait.

Dans l'affaire Sandoz c. Gilcross, les deux revendications concernant un procédé étaient dépendantes, répondant ainsi à première vue à l'article 41(1); par conséquent, étant donné que les premières revendications concernant le procédé avaient été refusées, ces revendications devaient l'être aussi puisqu'elles ne répondaient pas à l'article 41(1) (voir entre autres C.H. Boehringer Sohn c. Bell Craig, 25 Fox P.C. 36, Sup. Ct.)

Nous estimons utile d'examiner deux autres arguments du demandeur:

Les revendications résument brièvement les grandes lignes de l'invention. Si, comme dans le cas présent, les revendications concernant le composé lui-même, les compositions et le mode d'emploi constituent simplement trois aspects de la même invention, les revendications concernant le mode d'emploi indiqueront évidemment au public l'emploi qui fait l'objet d'une protection particulière. La protection manifeste des compositions et du mode d'emploi en plus de celle du composé faciliteront aussi la documentation et la recherche.

et

Avant de passer à un autre sujet, les demandeurs feront remarquer qu'il semble illogique de leur permettre de revendiquer une composition lorsque l'ingrédient actif est ancien et de le leur interdire lorsque ce dernier est nouveau.

Nous acceptons la proposition selon laquelle un demandeur a le droit de déposer des revendications de portée variable pour définir l'invention. Les décisions Hercules c. Diamond Shamrock (supra) et Baldwin International c.

Western Electric (1934 S.C.R. 94) appuient cette proposition. Si l'inventeur

a déposé des revendications trop larges, il restera toujours les revendications de portée limitée pour protéger la portée restreinte de la même invention à laquelle il a droit. Toutefois, ce n'est pas comme s'il avait droit à des revendications dont l'objet porterait ultérieurement sur une invention différente, au cas où les principales revendications seraient rejetées. Les revendications doivent définir l'invention elle-même, sans plus, conformément à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Cet article oblige l'inventeur à revendiquer distinctement la partie qu'il réclame comme son invention. Il s'agit de savoir jusqu'où un demandeur peut aller en protégeant entièrement son invention sans dépasser les limites de celle-ci en revendiquant des parties auxquelles il n'a pas droit. Pour résumer les propos de la Cour suprême dans l'affaire B.V.D. c. Can. Celanese (1937) S.C.R. 221 à 237, si les revendications dépassent effectivement les limites de l'invention, le brevet est nul. Dans l'affaire B.V.D. (confirmée par le Conseil privé (56 R.P.C. 122), le tribunal étudiait naturellement des revendications comportant un effet destructif de la nouveauté, et il faut se montrer prudent lorsqu'on applique à une autre situation un jugement large rendu dans ces circonstances.

Dans l'affaire Bergeron c. DeKermor Electric, 1927, Ex. C.R. 181 à 187, le juge Audette a presque tranché l'affaire en déclarant:

Il est interdit d'apporter des modifications ou des perfectionnements, qu'ils soient brevetables ou non, à un appareil ou à une machine connue et de revendiquer ensuite tout l'appareil.

Il a également cité et approuvé le passage suivant de Nicholas sur le droit des brevets:

Si l'invention consiste en un perfectionnement (comme c'est le cas), le breveté doit revendiquer uniquement celui-ci et expliquer clairement et distinctement en quoi il consiste. Il ne peut apporter de petits perfectionnements à une machine et déclarer ensuite au grand public: "J'ai fabriqué une machine dont le rendement est supérieur. Voici la machine à coudre d'un tel; je l'ai améliorée; elle est à moi, maintenant; elle est meilleure que la sienne". Il doit exposer clairement l'amélioration à laquelle il limitera ses revendications. (Nous soulignons)

Revenons maintenant au cas qui nous intéresse; nous constatons que les mélanges d'insecticides et de véhicules sont bien connus. Le demandeur a remplacé les anciens insecticides par un nouveau, qui est brevetable. On pourrait invoquer l'argument selon lequel sa revendication devrait se limiter à ce "perfectionnement" par rapport à l'antériorité.

Dans l'affaire Dick c. Ellam's Duplicator Company (1900) 17 R.P.C. 196 à 202,

on déclare:

.... Je susi sûr que l'invention a une certaine valeur et qu'elle aurait pu être brevetée si le demandeur n'avait pas, comme la plupart des brevetés le font, déposé des revendications trop larges par peur qu'on ne contrefasse l'invention.

Dans le droit des brevets américain, ce genre d'objection se fonde sur des combinaisons anciennes ou "épuisées". Le paragraphe 706.03j) du U.S. Manual of Patent Examining Procedure, et la plupart des lois américaines sur les brevets stipulent qu'un demandeur qui a perfectionné un élément d'une combinaison qui peut être en soi brevetable, n'a pas le droit de revendiquer le perfectionnement de la combinaison en rapport avec des éléments anciens lorsque ceux-ci ne remplissent aucune nouvelle fonction dans la combinaison revendiquée.

Les tribunaux canadiens ont eu à trancher au moins trois affaires semblables à celle qui nous occupe actuellement; les demandeurs revendiquaient des substances ajoutées à des supports. Dans l'affaire Rohm & Hass c. le Commissaire des brevets 1959 Ex. C.R. 133, l'invention concernait des compositions fongicides. Les revendications concernant la composition n'ont pas toutes été rejetées et celles qui le furent l'ont été aux termes des articles 35(2), 36(2) de la Loi sur les brevets. Le juge Cameron avait toutefois ajouté (p. 163):

J'estime cependant qu'on ne peut breveter une composition fongicide possédant uniquement comme ingrédient actif un composé qui a déjà été accepté dans une autre revendication.

Dans l'affaire Rohm & Haas, les revendications concernant le composé avaient déjà été acceptées dans une demande divisionnaire, même si la citation n'établissait aucune distinction de ce genre, ni aucune limite à ces situations.

Dans l'affaire Le Commissaire des brevets. c. Farbwerke Hoechst 1964 S.C.R. 49, le Commissaire a rejeté certaines revendications concernant un composé médicinal mélangé à un véhicule. Le demandeur avait déposé neuf autres demandes concernant le médicament fabriqué suivant neuf procédés différents. En annulant le jugement de la Cour de l'Echiquier, la Cour suprême avait déclaré à la p. 53:

Le sophisme (des tribunaux de première instance) réside dans le fait d'avoir conclu à la nouveauté et à l'originalité de ce procédé de dilution. Il s'agit d'une application injustifiable de la décision Le Commissaire des brevets c. Ciba, selon laquelle la découverte des propriétés valables du médicament en soi était jugée originale.

Une personne a le droit de revendiquer une substance médicinale nouvelle, utile et inventive mais non la dilution de cette nouvelle substance une fois son usage médical défini. La dilution et la non dilution de cette substance ne constituent que deux aspects d'une même invention. Dans ce cas, l'addition d'un véhicule inactif en vue d'augmenter la masse et de faciliter le mesurage et l'application, équivaut à une simple dilution et non à une invention. Un brevet ne peut être accordé pour une substance médicinale diluée si la substance elle-même a déjà été brevetée.

Ces deux décisions établissent clairement qu'on ne peut délivrer un second brevet pour une substance mélangée à un véhicule lorsque le breveté a déjà obtenu un brevet pour la substance elle-même (à moins peut-être, que le mélange ne soit inventif).

Nous ne savons toutefois si la même objection s'applique lorsque les deux séries de revendications figurent dans la même demande. Il semblerait que oui d'après les décisions, mais les circonstances entourant les cas, et la mention des "brevets distincts" ailleurs dans les ouvrages, laissent planer certains doutes sur ce point.

D'après Gilbert c. Sandoz (1971) (supra), il semblerait que l'objection s'applique plus généralement et vise les revendications provenant d'un même brevet. Le brevet en question contenait des revendications portant, les unes, sur un composé pharmaceutique et, les autres, sur un composé "mélangé à un véhicule pharmaceutique et non toxique". La Cour de l'Echiquier a jugé nulles ces dernières revendications (à la page 35) pour la raison suivante:

... puisque qu'aucune composition pharmaceutique n'a été inventée, sauf le thioridazine qui a fait l'objet des revendications 1 à 9, la présence des revendications 10 et 11 ne se justifie pas.

Ces revendications n'ont aucune raison d'être puisque le mélange d'une substance à un véhicule ne représente aucune étape inventive. (Voir Le Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst, 41 C.P.R. 9, 1964, S.C.R. 49).

La Cour suprême (à la p. 1339) avait alors cité le paragraphe précédent et ajouté:

Je suis d'accord avec la décision du juge de première instance; il est donc inutile d'examiner les autres raisons invoquées.

Il est raisonnable de conclure d'après les commentaires des tribunaux canadiens, que les revendications concernant le véhicule ont été rejetées parce qu'elles dépassaient les limites de l'invention et qu'elles ne définissaient pas clairement celle-ci. Autrement dit, elles portaient sur une combinaison "épuisée".

Nous devrions toutefois examiner la question plus à fond. Nous avons déjà fait allusion à l'affaire Hercules Inc. c. Diamond Shamrock. Le président de la Cour de l'Echiquier avait alors étudié le rôle des revendications dans les brevets (à partir de la p. 584). Il avait souligné le droit (énoncé à l'article 36(2)) des demandeurs de déposer des revendications (au pluriel) concernant différents aspects de l'invention et, plus précisément, leur droit de revendiquer à la fois un procédé et une substance dans le même brevet. Il s'était référé alors à l'article 41 (il se peut qu'il ait aussi mentionné l'article 60). Plus loin à la page 598, M. Jackett avait déclaré au sujet du processus de revendication:

... on rédige d'abord une revendication concernant l'objet exposé dans le mémoire descriptif, en utilisant les termes les plus généraux possibles, ensuite, par ce qui semble être une suite infinie de modifications dans les termes de la première revendication, l'inventeur rédige d'autres revendications exposant l'invention de diverses manières en ajoutant des facteurs restrictifs. Si la première revendication est acceptée, il est inutile d'aller plus loin. Mais, si un tribunal juge la première revendication nulle parce qu'elle n'est pas originale, mettons, le demandeur peut néanmoins défendre une ou plusieurs des autres revendications en déclarant que les facteurs qu'il y a ajoutés exposent une invention réelle.

D'après les verdicts rendus dans les causes Société Rhône-Poulenc c. Jules Gilbert 1966 Ex. C.R. 59 à 62-3 et 1967 S.C.R. 150, Libby-Owens-Ford Glass c. Ford Motor Co. 1970 S.C.R. 833 à 841, et Auer Incandescent Light c. O'Brien (1897) 5 Ex. C.R. 243 à 286-288, il est clair que les brevetés ont le droit de déposer plusieurs sortes de revendications concernant leur invention. Par exemple, des revendications concernant un procédé et des substances ou des revendications concernant un procédé et un appareil peuvent définir différents aspects de la même invention. Voici un extrait de la décision rendue dans l'affaire Libby-Owens-Ford, supra, p. 841:

Le fait que le Bureau des brevets a coutume d'accepter des revendications concernant un appareil et un procédé ou des revendications concernant un procédé et une substance dans un même brevet indique que, dans un cas particulier, des revendications concernant un procédé peuvent être considérées comme présentant des aspects différents d'une seule invention portant soit sur un appareil soit sur une substance. (nous soulignons)

Il ne s'agit donc pas de savoir si le demandeur a le droit de déposer plusieurs sortes de revendications (il l'a), ni si la portée des revendications rejetées est plus limitée que celle des revendications qui ont été acceptées (elle l'est). Il s'agit plutôt de savoir jusqu'où peut aller le demandeur qui revendique son invention et si les revendications rejetées définissent bien l'invention.

Nous ne partageons pas les craintes du demandeur à l'endroit des risques que présente une "curiosité chimique" pour ses droits. Pour antérioriser une invention, une divulgation antérieure doit répondre à des exigences très strictes et si l'utilité d'un composé chimique mentionné dans quelque "publication inconnue", n'a jamais été démontrée, nous doutons que cette mention puisse annuler des revendications ultérieures. Dans l'affaire Scragg c. Leesona 1964 Ex. C.R. 649 à 725, il est écrit:

Une publication antérieure ne peut antérioriser une invention lors d'une poursuite en contrefaçon ou d'une invalidation, à moins que la situation ne corresponde clairement aux conditions précisées dans les jugements qui font jurisprudence. Les critères fondamentaux peuvent être exposés brièvement. Les renseignements sur l'invention en question qui figurent dans la publication antérieure doivent, pour des besoins pratiques, correspondre à ceux qui figurent dans le brevet de l'invention et permettre à un homme du métier de percevoir, de comprendre et d'appliquer l'invention à l'aide d'eux seuls. Il ne suffit pas de démontrer que ces renseignements auraient pu être utilisés afin de produire le résultat de l'invention en question; il faut avoir rédigé un mode d'emploi clair. Il ne suffit pas non plus de montrer que la publication antérieure contenait des suggestions lesquelles,

ajoutées à d'autres, laissaient prévoir l'invention en question ou certaines de ses étapes les plus importantes, ni qu'elle contenait l'essentiel de l'invention c'est-à-dire le fond de l'affaire. Pour qu'une publication constitue une antériorité, il faut démontrer qu'elle a divulgué toute l'invention, notamment qu'elle a indiqué au grand public comment la mettre en pratique, de telle façon que plus personne ne peut la revendiquer comme sienne. En rendant le jugement du Judicial Committee du Privy Council, dans l'affaire Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd., le vicomte Dunedin avait déclaré qu'une publication antérieure ne constitue pas une antériorité à moins que l'on puisse démontrer qu'une personne aux prises avec le problème résolu dans le brevet et n'étant pas au courant de ce dernier, a déclaré, en prenant connaissance de cette publication: "Voilà ce que je cherchais". De présumées inventions qui n'ont jamais été réalisées ou sont impraticables ne peuvent non plus antérioriser une invention.

Par ailleurs, dans l'affaire Lovell c. Beatty (1966) 23 F.P.C. 112 à 137 à 140, le juge Thorson, après avoir étudié plusieurs jugements canadiens et britanniques faisant jurisprudence, confirma le principe selon lequel une publication antérieure doit divulguer "toute l'invention - c'est-à-dire toutes les données nécessaires au public pour la mise en pratique de l'invention", pour être considérée comme une antériorité. Dans Gerrard Wire c. Cary 1926 Ex. C.R. 170 à 178, on avait déclaré que l'utilité était indispensable à l'invention et qu'un inventeur ne pouvait invoquer une antériorité sans cet élément.

Le demandeur a invoqué la récente affaire Burton-Parsons c. Hewlett Packard (1975) 17 C.P.R. (2^e) 97, où la Cour suprême du Canada a jugé valables des revendications concernant une composition, revendications dont toutes les parties étaient anciennes. Dans ce cas toutefois, les parties n'étaient pas inventives en elles-mêmes, seule la combinaison de ces parties produisait le résultat souhaité.

Après avoir étudié tous les arguments du demandeur, nous sommes convaincus que les revendications 5 à 11 sont inacceptables; nous recommandons par conséquent leur rejet.

Le président
de la Commission d'appel des brevets

Gordon Asher

Je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets et rejette les revendications 5 à 11 inclusivement. Le demandeur dispose d'une période de six mois pour supprimer ces revendications ou pour en appeler de la présente décision en vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Québec)
ce 25^e jour de juin 1976