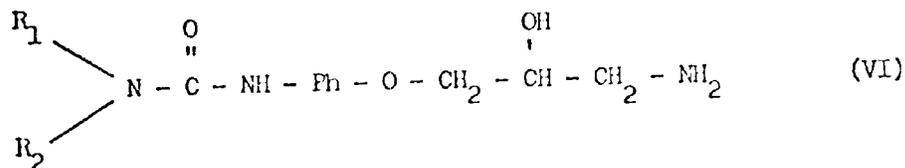




où  $R_1$ ,  $R_2$  et Ph ont la signification donnée ci-devant,  $X_1$  représente le groupe hydroxyle, et Z un groupe hydroxyle estérifié, réactif, ou encore  $X_1$  et Z représentent ensemble un groupe epoxyde, avec une amine de formule



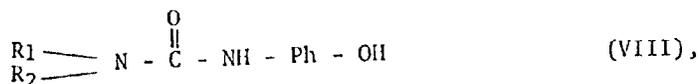
où  $R_3$  a la signification donnée ci-devant; ou b) un produit de réaction de formule VI



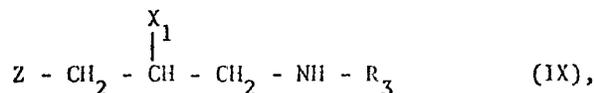
où  $R_1$ ,  $R_2$  et Ph ont la signification donnée ci-devant, avec un composé de formule



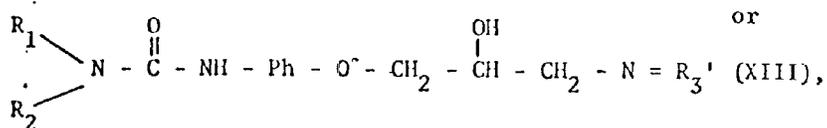
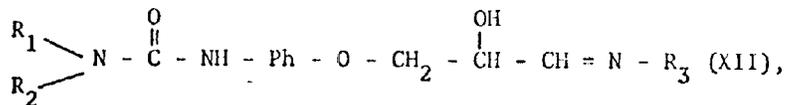
où Z et  $R_3$  ont la signification donnée ci-devant; ou c) un produit de réaction de formule VIII



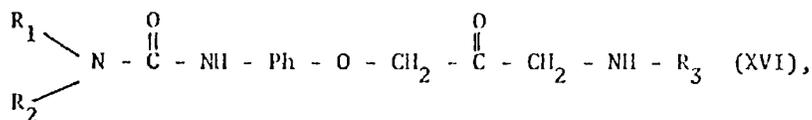
où  $R_1$ ,  $R_2$  et Ph ont la signification donnée ci-devant, avec un composé de formule IX



où Z,  $X_1$  et  $R_3$  ont la signification donnée ci-devant; ou d) dérivant d'un composé de formule I, où  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  et Ph ont la signification donnée ci-devant, et qui possède un radical éliminable sur l'atome d'azote du groupe amine et/ou sur le groupe hydroxyle, dit(s) radical ou radical(s); ou e) produit de réduction avec une base de Schiff de formules XII ou XIII

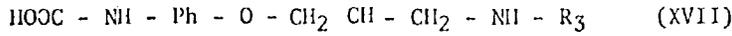


où un tautomère cyclique, correspondant à la formule XIII, où  $R_1$ ,  $R_2$ , Ph et  $R_3$  ont la signification donnée ci-devant, et  $R_3'H$  est identique à  $R_3$ ; ou f) un produit de réduction, de formule XVI

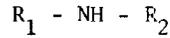


où  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  et Ph ont la signification donnée ci-devant, le groupe 2-oxo devenant un hydroxyle; ou g) un dérivé acide, par réaction avec un acide carbamique, de formule XVII

OII

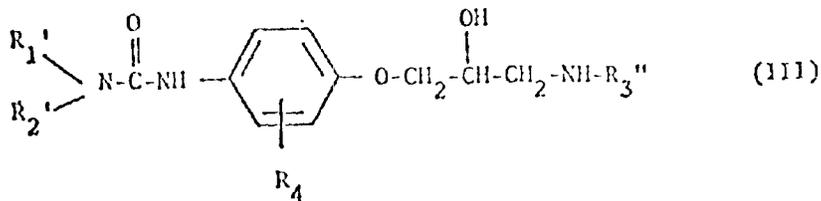


où Ph et  $R_3$  ont la signification donnée ci-devant, avec une amine de formule



où  $R_1$  et  $R_2$  ont la signification donnée ci-devant; et où, selon les besoins, les racémates formés sont séparés en leurs antipodes optiques, et/ou les bases libres formées sont transformées en leurs sels, acceptables en pharmacie, ou encore les sels formés, en bases libres ou en d'autres sels, acceptables en pharmacie.

II. Un procédé, tel que revendiqué dans les revendications 1 à 3, où des composés de formule III



sont préparés, dans lesquels  $R'_1$  et  $R'_2$  représentent chacun un alkyl inférieur,  $R'_3$  également un alkyl inférieur,  $R_4$  représente un hydrogène ou un chlore, ou un alkényl de 1 à 4 atomes de carbone, à partir des produits intermédiaires correspondant aux diverses formules données dans la revendication 1, où  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  ont les mêmes valeurs que celles données ci-devant pour  $R'_1$ ,  $R'_2$  et  $R'_3$ , et où Ph est un radical p-phénylène, substitué par  $R_4$  tel que défini ci-devant.

L'examinateur a refusé ces dernières parce que le mémoire descriptif ne les étayait pas suffisamment. Il a déclaré qu'il n'y a aucune description précise des procédés b à g dont fait état la revendication 1, que ces procédés ne font l'objet d'aucune description qui les distingue, et (nous citons):

- a) aucun de ces procédés n'est décrit, par conséquent, il y a insuffisance en vertu du paragraphe 36(1).
- b) ils ne sont pas de vrais équivalents de la méthode exposés.
- c) il leur faut des millions de matériaux de base dont la plupart n'existent peut-être même pas.
- d) leur valeur est des plus hypothétique.
- e) leur présence dans les revendications prive le public des droits fondamentaux garantis au paragraphe 41(1).

Par contre, le demandeur maintient qu'il n'est pas nécessaire de donner des exemples pratiques de tous les procédés qu'il revendique parce qu'ils portent sur des méthodes connues et que toute personne versée en la matière verrait immédiatement qu'ils peuvent produire les composés voulus. Il souligne la description "détaillée" que l'on retrouve aux pages 11 à 18 du mémoire descriptif. Dans sa réplique du 1er août 1975, il déclare ce qui suit:

Les demandeurs ne croient pas nécessaire de donner un exemple pratique de tous les procédés revendiqués. Ils sont d'avis qu'il leur suffit de donner assez de renseignements pour qu'une personne versée en la matière puisse comprendre l'invention et, partant du mémoire descriptif, puisse la mettre en pratique. Les demandeurs croient également avoir rempli cette condition. Ainsi, en affirmant qu'"une méthode de préparation ne sert pas de fondement à toutes les autres méthodes", l'examineur ignore deux choses:

- 1. l'invention réside dans les propriétés utiles des produits décrits et
- 2. la description détaillée des différents aspects du procédé est donnée aux pages 11 à 18 du mémoire descriptif.

Il est d'avis que là où l'article 41 s'applique, les demandeurs ont le droit de revendiquer toutes les méthodes connues "exposées" dans le mémoire et s'appuie alors sur l'affaire Sandoz c. Gilbert 1974 R.C.S. 1336 (8 C.P.R. (2d) 210) où la Cour suprême du Canada en a conclu que lorsqu'il y avait eu description détaillée d'un procédé de fabrication de phénothiazine faisant appel à des amides de chloroéthane, il n'était pas nécessaire de faire une description aussi détaillée du procédé lorsqu'on utilisait des amides de bromoéthane.

En outre, il a déclaré ce qui suit:

Les jugements que l'examineur a portés à l'attention des demandeurs s'opposent principalement aux revendications dont la portée est trop large compte tenu des composés revendiqués. Tel que mentionné précédemment, ces objections sont en grande partie annulées compte tenu des restrictions apportées à la portée des produits revendiqués. Aucun de ces jugements n'est jugé aussi pertinent quant aux revendications qui portent sur un procédé de fabrication que celui rendu dans l'affaire Sandoz c. Gilcross qui a fait l'objet d'une discussion en profondeur.

Enfin, pour ce qui est des autres objections de l'examineur relatives aux variantes des procédés b et g exposées à la dernière page de la décision finale, les demandeurs désirent faire les remarques suivantes:

a) Ces variantes sont décrites en détail aux pages 11 à 18 du mémoire. Il est donc faux de dire que les demandeurs n'ont pas rempli les conditions énoncées au paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets - voir autres remarques à ce sujet ci-dessus.

b) On ne comprend pas l'allégation selon laquelle "il ne s'agit pas de vrais équivalents de la méthode telle que décrite". Premièrement, on souligne plus haut que toutes les méthodes a et g sont décrites dans le mémoire. Deuxièmement, les méthodes sont connues et les demandeurs les ont décrites comme pouvant toutes servir à préparer les composés. Par conséquent, les demandeurs les considèrent comme des équivalents et l'examineur ne peut y faire objection que s'il prouve le contraire ou établit qu'une ou plusieurs d'entre elles ne peuvent être mises en pratique. S'il ne peut le faire, il n'a pas le droit de contester les affirmations faites sous serment par les demandeurs dans le mémoire descriptif.

c) Compte tenu des restrictions draconiennes apportées à la portée des revendications, on est d'avis que cette objection a été surmontée.

d) C'est aux demandeurs et non pas à l'examineur qu'il appartient de décider de la valeur de ces procédés. Il est erroné de dire que cette valeur n'est qu'hypothétique compte tenu des preuves fournies par les demandeurs dans leur réplique du 23 octobre 1972 qui démontrent qu'il ne s'agit pas ici de pure spéculation mais plutôt de procédés auxquels on peut faire appel pour obtenir les composés voulus.

e) On ne comprend pas cette objection. La Loi sur les brevets et surtout le paragraphe 41(1) donne aux demandeurs le droit de revendiquer tous les procédés de fabrication connus pour les produits utiles qu'ils ont décrit dans leur demande. On ne peut voir comment les revendications pourraient priver le public du droit fondamental accordé par le paragraphe 41(1) étant donné que tout autre procédé non décrit dans la demande est propriété publique pour autant qu'il ne soit pas protégé par un brevet.

Lors de l'audience, l'examineur a fait la distinction entre la présente affaire et la cause Sandoz. La méthode employée alors avec du bromo-éthane était la même que celle utilisée avec du chloroéthane tandis que dans la présente affaire, des méthodes différentes sont revendiquées. Dans le brevet Sandoz, la méthode

consistait à condenser du 3-méthylmercapto-Phénothazine avec une amide-W-halogenée-alkyle. De déclarer la Cour suprême en page 1338: "Les revendications 2 et 3 portent sur le même procédé qui fait appel à des amides de chloro-éthane et de bromo-éthane respectivement".

Pour ce qui est de l'objection de l'examinateur voulant que les procédés décrits par le demandeur ne soient que pure spéculation, le demandeur répond ce qui suit:

Dans sa décision finale, l'examinateur a également prétendu que les variantes de procédés pour lesquelles aucun exemple n'a été donné n'étaient que pure conjecture. Les demandeurs s'opposent fortement à une telle opinion pour plusieurs raisons.

1. L'examinateur n'a apporté aucune preuve indiquant que les procédés ne donneraient pas les produits voulus.
2. Le mémoire descriptif a été déposé en même temps qu'une demande faite sous serment et par conséquent on doit considérer les déclarations qui y sont faites comme étant vraies jusqu'à preuve du contraire.
3. L'objection de l'examinateur est erronée compte tenu de la preuve manifeste que les demandeurs ont fourni dans leur réplique du 23 octobre 1972 démontrant que ces procédés n'étaient pas purement hypothétiques mais pouvaient être employés pour produire les composés voulus.

La première question sur laquelle on doit se pencher est donc de savoir s'il y a description suffisante des procédés revendiqués et ensuite si la divulgation est hypothétique ou repose sur des faits.

Le fardeau de la preuve qui incombe à un inventeur en vertu de l'article 36 est très lourd (voir RCA c. Raytheon 1956-1960 R.C. Ech. 98 à 109). Dans ce jugement le tribunal a déclaré en page 108:

C'est un principe fondamental du droit des brevets qu'un inventeur ne peut revendiquer ce qu'il n'a pas décrit. Le mémoire descriptif doit absolument étayer les revendications. Dans la négative, les revendications ne sont pas valides. En outre, pour qu'une revendication soit valide, il doit y avoir divulgation et description.

On ajoute:

Cette condition garantit que, après la période de protection qu'offre un brevet, le public pourra, à l'aide seulement du mémoire descriptif, utiliser efficacement l'invention comme l'inventeur le pouvait au moment de sa demande (p. 109).

Un certain nombre de causes viennent étayer cette affirmation, notamment :

Noranda Mines c. Minerals Separation (1947) R.C. Ech. 306 à 316; French's Complex Ore c. Electrolytic Zinc 1930 R.C.S. 462 à 470; B.V.D. Canadian Celanese 1936 R.C. Ech. 139 et 1937 R.C.S. 22; Smith Incubator c. Sealing 1937 R.C.S. 251; Gilbert c. Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7 à 42-45; et Rhône-Poulenc & CIBA c. Gilvert 1966 R.C. Ech. 59 et 1967 R.C.S. 45.

Il n'est pas nécessaire que l'inventeur limite ses revendications à ce qui a été "décrit de façon précise dans le mémoire et illustré dans les dessins qui l'accompagnent", mais dans les limites de la portée de l'invention, il peut la revendiquer de façon aussi large qu'elle serait normalement interprétée par des personnes versées en la matière (Riddel c. Patrick Harrison (1956-1960) R.C. Ech. 213 à 253). Et

Lorsqu'une invention est décrite de façon assez claire pour qu'une personne raisonnablement versée dans la technique puisse l'utiliser même s'il est nécessaire de faire quelques expériences, le brevet sera valide dans la mesure où ces expériences ne font pas appel à l'invention. (B.V.D. c. Canadian Celanese, 1936 R.C. Ech. 140).

Dans l'affaire Gilbert c. Sandoz (ci-dessus) à la page 52, la cour de l'Echiquier a jugé une revendication de procédé invalide parce que :

... le paragraphe 36(1) stipule que le demandeur doit décrire son invention et le fonctionnement ou l'utilisation telles qu'il les envisage. Le public et le lecteur ont le droit d'avoir une description de l'invention et le fait de dire qu'un groupe de phénothiazines substituées peuvent être obtenues par un type connu de réactions chimiques est, à mon avis, simplement affirmer ce qui est déjà connu plutôt que de dire qu'il en est arrivé à son résultat par un procédé particulier faisant appel à des matériaux particuliers et a trouvé que c'était une méthode pratique pour produire une nouvelle substance utile connue sous le nom de thioridazine.

Par contre, la Cour suprême (1974 R.C.S. 1336 à 1344 a renversé ce jugement et a affirmé :

... ceci ne peut être très important étant donné que le procédé de "condensation" n'est pas revendiqué à titre de nouveau procédé et qu'on ne nie pas qu'un chimiste compétent, ne faisant appel qu'à une connaissance générale du domaine puisse en être arrivé au même résultat sans avoir plus de renseignements que ceux qui sont donnés dans la description générale. En outre, on ne nie pas non plus que le procédé au bromo-éthane puisse être exploité avec succès en faisant appel au protocole expérimental et aux réactifs décrits à l'exemple I qui illustrent ce procédé avec un composé au chloro-éthane. Ainsi, la seule objection portant sur la suffisance de la description des moyens de reproduire

l'invention par le procédé au bromo-éthane est que l'invention n'a pas dit qu'on pourrait faire comme dans l'exemple pour le procédé au chloro-éthane, même si n'importe quel chimiste compétent devrait savoir que c'est effectivement le cas en l'absence de toute mention de quelque anomalie dans le comportement du composé au bromo-éthane lors de la réaction.

Dans le présent cas, les produits obtenus par les procédés revendiqués sont des médicaments. Etant donné que ces procédés font appel à des méthodes chimiques courantes et ne seraient pas brevetables si leur brevetabilité ne découlait pas des médicaments eux-mêmes (voir Ciba c. le Commissaire des brevets) 1959 R.C.S. 378), nous nous penchons également sur le paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets et en particulier sur la disposition voulant que les procédés soient "décrits en détail". Ce paragraphe se lit comme suit:

Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes. (nous soulignons)

Nous avons déjà fait référence à l'affaire Gilbert c. Sandoz dans laquelle l'invention relevait également de l'article 41. En jugeant valide le procédé d'utilisation de dérivés de brome, la Cour suprême a implicitement déterminé que la revendication qui en dépendait répondait aux dispositions de l'article 41.

Dans l'affaire Hoechst Pharmaceuticals c. Gilbert (1965) 1 R.C. Ech. et 1966 R.C.S. 189, la Cour de l'Echiquier et la Cour suprême ont pris en considération des revendications pour plusieurs procédés de fabrication de produits pharmaceutiques nouveaux. La cour inférieure a fait les observations suivantes: (page 170):

... Il y a ensuite plusieurs pages de description générale des modes - tous déjà connus des chimistes - et de différents matériaux de départ au sujet desquels on déclare que bon nombre "peuvent être utilisés dans le présent procédé et ont été décrits dans les ouvrages portant sur le domaine". Jusqu'à la fin de cette partie du mémoire descriptif, rien ne vient indiquer une invention brevetable parce qu'il n'y a rien d'inventif dans le fait d'appliquer des méthodes connues à des matériaux ou types de matériaux connus même si personne ne l'a fait auparavant et même si le résultat est un nouveau produit. Pour qu'il y ait invention brevetable, en plus d'être nouveau, les produits doivent être utiles tel que l'entend le droit des brevets et seulement s'ils sont à la fois nouveaux et utiles peuvent-ils, ainsi que leur procédé de fabrication, être matière à brevet. Voir Juge Jenkins, May & Baker et autres (65 RPC 225 à 281).

... Dans le cas de chaque brevet et méthode de préparation d'urées dont on parle à la revendication 1, il n'y avait rien de nouveau et on déclare que bon nombre des matériaux de départ étaient déjà connus. De plus, on a admis au cours du procès qu'à toutes fins utiles on pouvait dire qu'ils étaient tous connus. Dans une telle situation, les principes énoncés par le juge Jenkins dans May & Baker (ci-dessus) et appliqués par la Cour suprême du Canada dans l'affaire le Commissaire des brevets c. Ciba Ltée. (1959 R.C.S. 378) semblent s'appliquer ici.

Par la suite le tribunal a jugé les revendications invalides parce qu'elles prétendaient couvrir beaucoup trop et on ne pouvait dire que: "... tous ou presque tous les membres de la classé d'urées sulphonyles définis avaient déjà auparavant été jugés utiles". (p. 731). Mais de façon implicite dans les circonstances on retrouve la proposition qu'en l'absence d'une revendication trop large et que s'il s'agit d'une bonne prédiction que presque tous les membres de cette classe possèdent l'utilité requise, les revendications de procédés seront alors valides. La Cour suprême a exprimé ceci de la façon suivante (p. 191):

Il est reconnu que la tolbutamide, par elle-même, aurait pu être objet brevetable si elle avait été revendiquée ainsi lorsque préparée ou produite par les méthodes ou procédés de fabrication décrits et revendiqués dans la demande où par leurs équivalents chimiques manifestes. (nous soulignons)

Dans la demande qui fait l'objet de la présente, l'objection relative à une trop grande portée des revendications de produits a été satisfaite par la dernière modification.

Il sera également utile de prendre en considération ce qui a été dit dans l'affaire Boehringer Sohn c. Bell Craig 1962 R.C. Ech. 201, où on a étudié l'effet de la phrase "décrits en détail et revendiqués" du paragraphe 41(1). Nous retrouvons en page 235:

Lorsque le paragraphe 41(1) s'applique ... il est prescrit que la revendication d'une telle substance soit limitée à cette substance préparée ou produite par les modes ou procédés qui ont été a) décrits en détail, et revendiqués ou c) par les équivalents chimiques manifestes des méthodes ou procédés qui ont été décrits en détail et revendiqués.

Ici, la seule restriction exprimée dans la revendication 8 se retrouve dans les mots "lorsque produit par le procédé des revendications 1, 2 ou 3, ou par un équivalent chimique manifeste". Lorsqu'on se penche sur la revendication 1 pour voir quel procédé de préparation ou de production de 2-phenyl-3-méthylmorpholine y est revendiqué, on trouve qu'il ne s'agit pas d'une revendication de procédé pour la préparation de cette substance mais plutôt de la revendication d'un procédé de préparation de toute une vaste classe de substances dont cette substance n'est qu'un élément. A mon avis la revendication 1

n'est pas une revendication de procédé de fabrication de 2-phényl-3-méthylmorpholine même si cette substance est une de ladite classe, parce qu'il est clair que non pas tous les membres de cette classe de matériaux de départ peuvent être utilisés pour produire le composé en question et la revendication n'indique pas qu'ils peuvent être utilisés à cette fin et en même temps, elle n'indique pas quel matériau de départ on peut utiliser. Ainsi, aucun procédé de fabrication de cette substance n'y est exposé de façon distincte ou explicite et nous revenons toujours à la remarque faite ci-dessus que la revendication 1, telle que présentée, ne porte pas sur l'invention du 2-phényl-3-méthylmorpholine mais uniquement sur la prétendue invention du procédé de fabrication de la classe de substances. Dans l'affaire Winthrop Chemical Co. Inc. c. le Commissaire des brevets, la Cour suprême a maintenu qu'une "revendication ne peut être considérée pour une substance qui relève du paragraphe 41(1) à moins que le procédé de fabrication ne soit également revendiqué"; voir également l'affirmation suivante du juge Martland dans Parke, Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd. "Un procédé entraîne l'application d'une méthode à un ou plusieurs matériaux", reprise par son auteur dans le Commissaire des brevets c. Ciba Ltée.

et à la page 237:

En rapport avec la même demande, on a également insisté sur le fait qu'en vertu du paragraphe 41(-), la revendication de 2-phényl-3-méthylmorpholine devait être limitée non seulement à cette substance produite par les méthodes ou procédés décrits, ou à leurs équivalents chimiques manifestes, et que la revendication de cette substance en 8 n'est pas limitée aux méthodes ou procédés décrits. Ceci, à mon avis, donne lieu à une deuxième objection définitive quant à la validité de la revendication 8. A mon avis, les seuls procédés de fabrication de 2-phényl-3-méthylmorpholine que l'on peut considérer comme décrits de façon particulière dans le mémoire descriptif sont ceux des exemples 2 et 9. L'exemple 2 décrit un procédé de fabrication de cette substance qui consiste à dissoudre du B-phényl-a-méthyl-B<sub>1</sub>-dihydrodiéthylamine-hydrochlorure dans de l'acide sulfurique concentré, à le laisser reposer une nuit à la température de la pièce et ensuite à faire une alcaline et à l'extraire. A l'exemple 9, on trouve un procédé dans lequel le même hydrochlorure de diéthylamine est chauffé avec 10 p. cent d'acide chlorhydrique pendant six heures dans un bain d'eau et le produit est alors fabriqué "de la façon habituelle".

La revendication 8 qui porte sur de la 2-phényl-3-méthylmorpholine n'est pas limitée de façon précise à cette substance lors que préparée ou produite par ces deux méthodes ou par leurs équivalents chimiques évidents. Elle n'est même pas restreinte à cette substance lorsque fabriquée par les méthodes décrites de façon générale plus haut dans la description de leurs équivalents chimiques étant donné que ces méthodes consistent à a) introduire une diéthanolamine de la classe sans la chauffer dans de l'acide sulfurique concentrée (96%); ou (b) à la traiter avec de l'acide diluée à température modérée. ainsi, même si, contrairement à mon opinion, la description générale de ces procédés pouvait être considérée comme suffisamment particulière pour être conforme à l'expression "décrits en détail" du paragraphe 41(1), et si contrairement aussi à ce que je pense, la revendication 1 ne portait pas sur un procédé de fabrication ou de production de 2-phényl-3-méthylmorpholine, la revendication 8 ne serait toujours pas conforme au paragraphe.

Le fait de limiter la portée de la revendication 8 uniquement en référence à la substance préparée par le procédé revendiqué en 1, ou un équivalent chimique manifeste revient à ignorer la disposition du paragraphe 41(1) que la revendication soit limitée également à la substance "lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail ..... ou par leurs équivalents chimiques manifestes". Tel que souligné auparavant, la revendication 1 n'est pas limitée, comme la description, à l'utilisation d'acide sulfurique concentrée à la température de la pièce et à l'utilisation d'acide dilué à température

modérée, ni à la production de la cyclisation de la morpholine par l'action de l'acide sur la diéthanolamine. Je ne crois pas non plus que tout ce sur quoi porte la revendication 1 soit nécessairement englobé soit dans les procédés décrits dans le mémoire, soit dans leurs équivalents chimiques manifestes parce que, comme nous l'avons déjà souligné, la revendication 1 n'est pas limitée comme la description à l'utilisation d'acide sulfurique concentrée à la température de la pièce et à l'utilisation d'acide diluée à des températures moyennes, ni à la production de la cyclisation de morpholine par l'action de l'acide sur la diéthanolamine. Je ne crois pas non plus que l'objet de la revendication 1 soit nécessairement compris dans les procédés décrits dans le mémoire ou dans leurs équivalents chimiques manifestes". Ainsi, la portée de la revendication 8 est plus étendue que ne le permet le paragraphe 41(1) et est donc invalide. (nous soulignons).

La Cour suprême a confirmé (1963 R.C.S. 410) une des raisons du tribunal de première instance sans émettre d'opinion sur les autres, en maintenant que la revendication du procédé était trop large et donc invalide et que la revendication du produit qui en dépendait était donc invalide aussi. Toutefois, d'après ce que nous avons vu dans la décision Gilbert c. Sandoz (ci-dessus), nous croyons qu'on peut déduire qu'il n'est pas nécessaire que toute méthode revendiquée soit illustrée en détail. Toutefois, le "procédé lui-même" par lequel un produit est fabriqué doit être revendiqué là où l'article 41 s'applique avant que le produit ne puisse être revendiqué. Comme a déclaré la Cour suprême dans Boehringer (page 414):

... Le paragraphe 41(1) a été conçu pour placer de strictes limites sur les revendications de substances produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou la médecine. Une telle substance ne peut être revendiquée seule. Elle ne peut être revendiquée que lorsqu'elle est produite grâce à un procédé particulier. En plus, le demandeur doit revendiquer non seulement la substance mais le procédé de fabrication... (nous soulignons)

Dans le cas présent, chaque revendication du produit dépend d'une revendication de procédé. La question de revendication à outrance a été réglée et la revendication refusée porte sur un procédé, et non pas un produit. Les objections contre la revendication en détail seraient plus appropriées si elles portaient sur la revendication d'un produit.

Dans l'affaire Société Rhône-Poulenc c. Gilbert, 1967 S.C.R. 45, la Cour suprême n'a pas fait objection aux procédés multiples revendiqués là où l'article 41 s'appliquait et les procédés ont tous été décrits. On y déclare en page 48:

Cette demande de brevet porte sur une substance produite par trois modes ou procédés. Ceci est permis par le paragraphe 41(1) aux termes duquel il n'est pas nécessaire de présenter trois demandes séparées pour la même substance, une par chaque procédé...

Plus tard, le brevet a été jugé invalide (1967, 35 R.P.C. 174 et 1968 R.C.S. 950) pour surrevendication parce que la classe de substances revendiquée était beaucoup trop large pour l'invention et que dans la classe de composés revendiqués, beaucoup d'entre eux n'étaient pas utiles en pharmacie. Cette objection ne peut être faite dans la présente affaire.

Dans Boehringer Sohn c. Bell-Craig (1962) R.C. Ech et (1963) R.C.S. 410, le juge Martland a dit en page 414 ce qui suit sur l'article 41:

... Ce paragraphe a été conçu pour restreindre les revendications de substances produites par des procédés chimiques en vue de leur utilisation en alimentation ou en médecine. Une telle substance ne peut être revendiquée seule. Elle ne peut être revendiquée que lorsque produite par un procédé particulier. En outre, le demandeur doit revendiquer non seulement la substance, mais aussi le procédé de fabrication. Par conséquent, pour se conformer au paragraphe, il doit faire deux revendications. A mon avis, cela veut dire qu'il doit présenter des revendications valides à la fois pour le procédé et la substance s'il veut avoir droit de réclamer la dernière. Le fait d'interpréter ce paragraphe comme voulant dire que tout ce qui est nécessaire est de déposer une revendication pour le procédé, qu'il soit valide ou non, serait aller à l'encontre de ce qu'il stipule. Une personne qui revendique une substance aux termes du paragraphe, et dont la revendication n'est étayée que par une revendication de procédé qui est invalide est dans la même situation que le défendeur dans la cause Winthrop (le Commissaire des brevets c. Winthrop Chemical 1948 R.C.S. 46). Dans cette affaire, le demandeur avait revendiqué trop peu. Par la présente, il revendique beaucoup trop...

Il est donc évident qu'il doit y avoir une revendication de procédé valide. Dans l'affaire Boehringer, le tribunal a ensuite jugé la revendication de procédé invalide non pas, on doit le noter, parce que le procédé n'était pas assez bien décrit mais parce qu'il était trop large étant donné qu'il s'étendait à la production d'un très grand nombre de composés qui n'avaient pas l'utilité qu'on leur avait attribuée. Cette objection n'existe pas dans la présente affaire, la portée de la revendication du produit a été limitée et celle de ce qui est maintenant revendiqué est étayée par assez d'exemples de composés de la même classe qui ont l'utilité désirée, pour surmonter l'obstacle sur lequel Boehringer s'est échoué. Il est donc probable qu'un "nombre important de substances comprises dans la classe (maintenant) définie" (Boehringer, page 413) ont l'utilité dont il est fait mention dans le mémoire descriptif.

Si l'on ne permet au demandeur de protéger son invention lorsqu'elle est fabriquée par tous les moyens possibles, alors, comme il a été déclaré par la Cour suprême dans Burton Parsons c. Hewlett Packard (17 C.P.R. (2d) 97 à 106), si "... il y a un certain écart entre l'invention décrite et la portée des revendications, le brevet est peut-être aussi inutile que s'il était invalide. N'importe qui sera libre d'utiliser l'invention dans cette partie ouverte...". Plus loin, à la même page, la Cour a refusé d'approuver une objection voulant que les revendications s'étendent à "toute réalisation concrète pratique", laissant le champ libre à quiconque est versé dans la technique de trouver les détails.

Les conditions et les conclusions auxquelles on en est arrivé ont été les mêmes dans Boehringer Sohn c. Bell Craig 1962 R.C.Ech 201 et 1963 R.C.S. 410.

Nous déduisons ce qui suit des cas apparentés à la présente affaire:

- (1) Une revendication de procédé est mauvaise si sa portée s'étend à la production d'espèces inopérantes, ou qu'il est improbable qu'un nombre important de substances ainsi fabriquées ne possèdent pas l'utilité qu'on leur a attribuée. La revendication ne peut pas comprendre un grand nombre de composés qui n'ont jamais été préparés.
- (2) Lorsque l'article 41 s'applique, le demandeur ne peut que revendiquer les méthodes décrites en détail ou, pourvu qu'on y fasse référence de façon précise, qu'une personne versée dans la technique puisse trouver comment les réaliser.
- (3) Un composé chimique qui relève de l'article 41 ne peut être revendiqué que lorsqu'il dépend d'un procédé de fabrication également revendiqué. S'il dépend d'une revendication de procédé large ce qui entraîne généralement revendication à outrance, c'est tout simplement dommage.

Nous en sommes venus à la conclusion que les méthodes sont normales et connues des chimistes. Ceci est confirmé par la modification approuvée le 23 octobre 1972 où on voit que les variantes c, d, e, f et g peuvent être utilisées pour préparer les composés. Toutefois, ce qui nous intéresse ici c'est la question de savoir si, au début de 1970 (date de priorité de la demande) on peut dire que l'inventeur a réalisé l'invention revendiquée ou qu'au contraire, à cette

époque, les procédés (par opposition aux produits) étaient tout simplement théoriques. Ce qu'il nous faut maintenant déterminer est si, à partir de la preuve que nous avons, le demandeur a terminé son invention en 1970 de façon assez précise pour qu'on puisse dire qu'il a inventé tous les procédés qu'il revendique.

L'objection voulant qu'une revendication soit trop étendue parce qu'elle porte sur des domaines inconnus où on ne peut prédire l'utilité de l'invention et qu'il faudrait pousser l'expérimentation plus loin surgit le plus souvent en chimie. On a déjà dit que "on ne peut prédire en chimie" (Chipman Chemicals c. Fairview Chemical 1932 RC Ech 107 à 115), et bien qu'il puisse s'agir ici d'une affirmation assez exagérée il n'en demeure pas moins qu'elle indique l'attention spéciale dont il faut faire preuve lorsqu'il s'agit de supposer quelque chose dans le domaine de la chimie. Etant donné que les revendications sont imparfaites si elles ne sont que spéculation, le droit que l'inventeur a de généraliser est des plus limité.

Dans l'affaire Hoechst c. Gilbert, 1966 RCS 189, où on a revendiqué certains médicaments, la Cour suprême du Canada s'est prononcée contre les revendications spéculatives comme suit (p. 194):

En s'attaquant à la validity des brevets en question, l'avocat des défendeurs a bâti sa cause sur le fait que personne ne pouvait obtenir un brevet valide pour une hypothèse non prouvée dans un domaine inconnu. C'est ce que l'appelant a essayé dans la revendication 1 de chacun des brevets. On a essayé d'en étendre la portée comme dit le juge Thurlow à "tous les sulphonyles mathématiquement concevables de la classe" et par conséquent il y a eu surrevendication et invalidation de la première revendication de chaque brevet.

Cette question a également été considérée dans Rhône-Poulenc c. Gilbert 1968 RCS 950 à 953.

Dans l'affaire Steel Co. of Canada c. Sivaco Wire and Nail, 11 CPR (2d) 153 à 195, nous trouvons l'expression "simple suggestion sur papier" pour qualifier les brevets accordés pour des inventions qui n'ont pas été poussées plus loin.

Dans B.V.D. c. Canadian Celanese 1936 RC Ech 139 à 148, il a été déclaré qu'avant de pouvoir se fonder sur une réalisation antérieure pour prévoir un brevet futur, "on doit démontrer que l'invention a été présentée de telle

façon au public que personne ne peut la revendiquer comme sienne. Une amélioration, revendiquée à titre d'invention, ne doit pas être jugée non brevetable tout simplement parce qu'une réalisation antérieure en contient une vague esquisse". Il nous semble qu'un corollaire de ce qui précède qui devrait être tout aussi valide voudrait qu'une personne à qui on a déjà accordé un brevet n'aurait pas le droit de revendiquer une invention qu'elle aurait peut-être prévue sans l'élaborer complètement. La Cour suprême (1936 R.C.S. 221 à 237) en est venue à la conclusion que le brevet B.V.D. était invalide parce que "les revendications dépassaient de loin l'invention".

Dans Boehringer Sohn c. Bell Craig, 1962 R.C. Ech. nous trouvons:

... une demande de brevet qui prétend donner le droit exclusif à plus que ce que l'inventeur a réalisé est également contraire aux dispositions de la Loi... (page 238)

et

... une demande qui comporte une revendication dont l'objet est plus étendu que ce que l'inventeur a réalisé et qui prétend accorder un droit exclusif pour plus que ce que l'inventeur a réalisé et au moins dans la mesure où cette revendication est concernée, à mon avis, le brevet n'est pas accordé en vertu de la Loi et est donc obtenu illégalement... une revendication qui est invalide parce qu'elle porte sur plus que ce que l'inventeur a réalisé est hors-la-loi et le droit de propriété qui s'y rattache doit être considéré comme nul et sans effet (page 241).

Le juge Thurlow a trouvé que la revendication était beaucoup trop étendue parce qu'elle portait sur un grand nombre de substances dont seulement quelques-unes avaient été préparées. La Cour suprême a souscrit à sa conclusion (1963 R.C.S. 410 à 412). Dans l'affaire Boehringer Sohn, il s'agissait de substances pharmaceutiques dont les propriétés sont peut-être moins susceptibles de prédiction que d'autres substances chimiques et le groupe de composés revendiqué était des plus étendu. On en est arrivé à des conclusions analogues dans des circonstances similaires dans Hoechst c. Gilbert (1964) volume 1 R.C. Ech 410 et 1966 R.C.S. 189 ainsi dans Re May and Baker (1948) 65 R.P.C. 255, (1949) 66 RPC 8 et (1950) 67 R.P.C. 23. Dans le jugement rendu dans l'affaire Hoechst, la Cour suprême en a conclu "que personne ne pouvait obtenir un brevet valide pour une pure hypothèse dans un domaine inconnu. Les dangers que comporte la revendication spéculative ont également fait l'objet d'une étude dans Société Rhône-Poulenc c. Ciba (1967) 35 S.P.C. 174 à 201-205 et 1968 R.C.S. 950 où on a jugé une revendication large

invalide parce que la majorité des substances de la classe n'avaient été ni fabriquées ni soumises à essai par personne. Toutefois, les objections de cette nature ne sont pas limitées aux inventions de produits pharmaceutiques ni même chimiques. Dans l'affaire Abraham Essau et autres (1936) 49 R.P.C. 85, on a dit d'un appareil électrique ce qui suit:

Je crois que dans de telles circonstances, les brevetés doivent réaliser que ce n'est pas la pratique du Bureau des brevets de permettre des revendications larges et indéterminées de nature spéculative et que s'ils ajoutent de telles revendications à leur mémoire descriptif, ils doivent s'attendre qu'elles soient refusées à moins qu'ils ne puissent donner une description assez détaillée et complète pour les étayer.

Dans l'affaire Shell Development, (1947) 64 R.P.C. 151, la demande portait sur un procédé de séparation de mélanges organiques avec des solvants sulfolanes. Les dix exemples détaillées portaient sur des séparations où les mélanges organiques étaient tous des hydrocarbures, bien qu'il n'y ait pas eu de description détaillée des procédés qui font appel à d'autres mélanges organiques, le mémoire donnait la liste des quelques quarante mélanges autres que les hydrocarbures. En jugeant la revendication trop étendue, le tribunal des brevets a déclaré ce qui suit:

Je crois qu'il est suffisant de dire que d'après le mémoire descriptif il semble en premier que les réalisations antérieures consistent à séparer les mélanges organiques en faisant appel à des solvants bien connus; deuxièmement que la mesure où le domaine, notamment la séparation de mélanges organiques par l'utilisation de solvants est connu ne semble pas, d'après les mémoires, mais plutôt après lecture équitable du document, je suis convaincu qu'il n'y a aucune affirmation voulant que le domaine ait été complètement exploré troisièmement, que la revendication des demandeurs voulant que l'utilisation de leur solvant sulfolane dont ils donnent une liste de plus de cent, donne des résultats qui se comparent avantageusement à d'autres solvants auparavant utilisés; quatrièmement que les demandeurs indiquent clairement que les méthodes d'utilisation de leur solvant sulfolane sont déjà bien connues en rapport avec les réalisations antérieures; cinquièmement que les demandeurs dans leur mémoire donnent les détails de dix expériences qui portent tous sur des hydrocarbures. A mon avis, je ne crois pas me tromper en disant que dans les mémoires, l'effet solvant des sulfolanes ait été exploré par les demandeurs surtout en relation aux hydrocarbures. Il est vrai qu'en page 4 du mémoire d'autres exemples de composés organiques sont donnés et qu'on en dit qu'ils peuvent être séparés par des solvants de cette invention"; mais même là, avec l'addition de ces substances, seule la surface du domaine est touchée.

Voir également Rohm & Hass c. Le Commissaire des brevets, (1959) R. C. Ech. 153 où des revendications ont été refusées parce que leur portée était trop étendue et allait au-delà de l'invention, Vidal Dyes c. Levenstein (1912) 29 R.P.V. 245 et demande Eastman Kodak's (1970) R.P.C. 548 à 561-563.

Le problème que nous avons à résoudre n'est pas particulier aux jurisprudences canadienne ou britannique. Il a également surgi aux Etats-Unis, par exemple dans l'affaire Stokal et autres, 113 USPQ 283 (1967).

Les problèmes d'ordre pratique qui peuvent surgir si on permet des revendications spéculatives sont illustrés par les raisons qui ont engendré l'adoption de l'article 41 de la Loi sur les brevets au Canada en 1923 et de l'article 38A dans la loi britannique sur les brevets et dessins en 1919. Ce dernier article a été adopté pour corriger un abus qui avait entraîné la domination de l'industrie britannique des teintures par des intérêts étrangers qui avaient obtenu des revendications de produits chimiques larges pour des substances qu'ils n'avaient jamais fabriquées ni vérifiées et qui ont ensuite utilisé ces revendications pour restreindre les activités de leurs concurrents (Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents, vol. 62, p. 92).

Lorsque nous examinons le mémoire que nous avons devant nous, nous trouvons que bon nombre des procédés sont tout simplement proposés pour fabriquer les composés et qu'ils sont décrits à titre de façon "possible" pour obtenir les produits. En effet, dans la mesure où il porte sur les procédés, le mémoire est tellement rempli d'indications de ce qui pourrait peut-être être fait et de diverses solutions de rechange et de suggestions pour apporter des modifications qu'il est assez évident que l'auteur était tout simplement en train de spéculer et d'aller au-delà de ce qu'il avait fait. Ce n'est que lorsque nous nous penchons sur les exemples eux-mêmes que nous pouvons voir des affirmations concrètes au sujet des procédés réellement utilisés. Elles sont toutes limitées au procédé (a). A notre avis, dans de telles circonstances, il serait mal à propos de permettre au demandeur de revendiquer d'une façon aussi large qu'il veut le faire. Ce serait alors donner carte blanche à "l'invention de salon" et "aux chimies de papier" censurées par les décisions susmentionnées.

Les procédés a) et b) portent tous deux sur l'amination avec ou sans alkylation effectuées en séquences différentes et peuvent, nous le croyons, être considérés comme étant le "même" procédé au sens de Sandoz (ci-dessus page 5), où les deux procédés jugés acceptables étaient des alkylations faisant appel à une holo-génure alkyle, dans un cas du chlorure alkyle, et dans l'autre du bromure alkyle.

Pour cette raison nous accepterions les procédés a et b ensemble. Toutefois, les autres procédés sont assez différents. Par exemple, le procédé c fait appel à la préparation d'un éther, (f) la synthèse d'un alcool à partir de cétones, et (g) une synthèse d'urée.

Reconnaissant l'insuffisance du mémoire descriptif, le demandeur a, le 23 octobre 1972, présenté 5 nouveaux exemples pour illustrer cinq des six procédés manquants. Toutefois, nous ne croyons pas qu'il doive lui être permis de conserver ces revendications en se fondant sur quelque chose de fait par après et non pas à titre de partie intégrante du mémoire original.

Ainsi, nous souscrivons à l'objection de l'examineur relativement aux revendications 1, 6-11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 33-38, 44-49 telles qu'elles apparaissent dans les dossiers et ont été refusées. Les autres revendications de procédé et de produit qui en dépendent seraient recevables si elles se limitaient aux procédés a et b ou si elles ne sont pas ainsi limitées maintenant, comme si elles l'étaient par voie de modification.

L'examineur avait également d'autres motifs pour rejeter les revendications mais il n'est pas nécessaire de s'y attacher compte tenu des modifications proposées le 1er août 1975 qui les ont surmontés. Les revendications 1, 6, 8, 9, 10 et 14 doivent être refusées pour les raisons données ci-dessus. Les autres revendications seraient recevables si la première était limitée au procédé (a) ou au procédé (b).

Le président  
Commission d'appel des brevets

Gordon Asher

J'ai examiné le dossier de cette demande et les recommandations de la Commission d'appel des brevets et en suis venu à la conclusion que les revendications maintenant proposées par le demandeur étaient irrecevables et je les refuse pour cette raison. Toutefois, si la revendication 1 est modifiée tel que suggéré par la Commission d'appel, les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 seraient recevables.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Mandataire du demandeur  
Fetherstonhaugh & Co.,  
C.P. 2999, Succursale D  
Ottawa (Ontario)