

DECISION DU COMMISSAIRE

EVIDENCE: Méthode et composition pour contrôler la croissance des surgeons des plants de tabac.

Les revendications relatives à la composition, qui portent sur des mélanges d'alcools avec un support, ont été refusées parce qu'elles ne définissaient pas un progrès technique brevetable compte tenu des antériorités citées.

Décision: Maintenu

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision de l'examineur du 29 juin 1976 relative à la demande n<sup>o</sup> 955,790 (classe 71-12.0). La demande qui a été déposée le 24 mars 1966 au nom de Tien C. Tso et autres s'intitule "Méthode et compositions pour contrôler la croissance des surgeons des plants de tabac". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 8 décembre 1976; le demandeur y était représenté par M. M. Marcus. Etaient également présents MM. Rice et Moss.

La demande porte sur une méthode servant à empêcher la croissance des surgeons des plants de tabac par l'application d'une quantité d'alcool saturé C<sub>6</sub> à C<sub>18</sub> et porte également sur des compositions servant à empêcher la croissance. Dans la décision qu'il a rendue, l'examineur a refusé les revendications 23 à 32 relative à la composition compte tenu des antériorités suivantes:

Antériorités citées à nouveau.

"Retardation et Evaporation by Monolayers" Lamar, (1962) pp. 205 et 224 à 230.

Brevets américains:

3,205,059	le 7 septembre 1965	Classe 71-2.7	Robertson
(correspond au brevet belge 615,406,	le 13 avril 1962)		
2,903,330	le 8 septembre 1959	Classe 21-60.5	Dressler
2,164,723	le 4 juillet 1939	Classe 252-6	Schrauth et autres
2,054,257	le 15 septembre 1936	Classe 252-6	Heuter

C.A. 44,8053 d  
C.A. 50,13367 i  
C.A. 47,11885 f  
C.A. 51,10180 c

L'examinateur soulève entre autres les points suivants dans sa décision:

L'antériorité Lamar mentionne l'utilisation de diverses émulsions d'alcools grad C12 à C24, y compris des émulsions d'alcool-Tween. Ladite antériorité indique précisément que les émulsions d'alcool gras sont généralement connues. La lettre de modification du requérant qui est datée du 24 avril 1970, indique cependant que ces émulsions ne sont pas nouvelles. Se reporter aussi à la page 1 de la lettre de modifications du 6 novembre 1975: "bien qu'il soit reconnu que les émulsions d'alcools gras peuvent être connues...".

Le brevet américain no 3,205,059 qui a été accordé à Robertson, porte sur des émulsions d'alcools gras qui sont utilisés afin de réduire la transpiration végétale.

Le brevet américain no 2,903,330, délivré à Dressler, porte sur des émulsions d'alcools gras utilisées afin d'empêcher l'évaporation de l'eau, à partir des lacs, par exemple.

Le brevet américain no 2,164,723 accordé à Schrauth et autres, porte sur des émulsions d'alcools gras qui sont utilisées comme des produits de base pour certaines compositions thérapeutiques et cosmétiques.

Le brevet américain no 2,054,257, délivré à Heuter, porte sur l'émulsification d'acides gras, leurs esters et leurs alcools (utilisés par exemple pour le traitement des textiles).

Les quatre abrégés de chimie cités traitent d'émulsions d'alcools gras.

En règle générale, les antériorités susmentionnées portent sur des émulsions d'alcools et d'autres substances grasses identiques dans l'eau. Elles démontrent donc clairement que l'utilisation d'une composition d'alcools gras émulsifiée n'est pas nouvelle. Par conséquent, les revendications 23 à 32 sont refusées parce qu'elles sont évidentes compte tenu des antériorités déjà citées.

Suite à la décision de l'examinateur, le requérant a examiné et cité la jurisprudence traitant de la "sélection" des brevets. Il soulève notamment les points suivants:

Dans ce cas précis, les requérants ont revendiqué un produit ou une composition différente (étant donné la nature spécifique et très sélective des alcools gras). Comme ces compositions n'étaient pas utilisées pour "enlever les surgeons" des plants de tabac, je crois que cela suffirait à écarter l'idée qu'une antériorité a déjà prévu les revendications des requérants. Il est clair que l'examinateur est d'accord avec l'affirmation du requérant selon laquelle il existe une utilisation non évidente à cause d'une composition semblable parce que l'examinateur soutient les points suivants:

"Il n'a jamais été suggéré que l'antériorité citée mentionnait l'utilisation de compositions d'alcools gras pour empêcher la croissance des surgeons des plants de tabac".

Cependant, il faut distinguer ce cas d'un autre cas semblable, c'est-à-dire la demande no 948,406 (Brevet no 968,176 22 C.P.R. (2d) 245 accordé le 24 mai 1972. Il s'agissait de l'ensemble d'une revendication qui portait sur une composition servant à empêcher la croissance des surgeons des plants de tabac et comprenant un mélange d'une certaine quantité d'un agent d'émulsification et au moins un ester inférieur d'alcoyle d'un acide grad C6 à C18 qui "a été décrit en détail", par deux antériorités qui mentionnaient respectivement des émulsions aqueuses de linoléates d'éthyl et de méthyl et des esters d'acide gras émulsifiés comme par exemple des émulsions d'huile dans l'eau qui contiennent des esters de méthyl, d'isopropyle ou de butyle d'acide gras comme le palmitate d'isopropyle pour utilisation comme émoullient. Cependant, le requérant dans le cas qui nous intéresse présentement, ne revendique pas une invention générique mais une invention sélective au sens général de l'antériorité. Comme le requérant prétend qu'il revendique un brevet sélectif, nous citerons donc à nouveau les principes généraux qui régissent la validité de la sélection des brevets comme nous l'avons déjà mentionné dans les brevets I.G. Farben Industry A.G. 47 A.P.C. pages 289 à 332: (1) la sélection doit assurer un certain avantage par l'utilisation d'éléments choisis; (2) tous les éléments choisis doivent posséder l'avantage requis; mais quelques exceptions à la règle ne seraient pas suffisants pour annuler le brevet; (3) la sélection doit tenir compte "du type spécial d'une qualité" qui est propre au groupe choisi et elle ne doit pas être évidente à un expert. Il est également essentiel que "le titulaire du brevet définisse clairement la nature de la caractéristique que la sélection est censée posséder... il doit divulguer une invention; il ne le fait pas dans le cas d'une sélection pour des caractéristiques spéciales s'il ne définit pas ces caractéristiques de la façon appropriée".

...

Les revendications du requérant concernent donc en résumé une nouvelle composition qui est spécialement adaptée à une utilisation imprévue. Cette composition spéciale est nouvelle parce que l'antériorité ne divulgue pas spécifiquement l'utilisation d'un alcool gras C8-C12 combiné à un agent mouillant; cette composition particulière possède un autre élément de nouveauté puisqu'il s'agit d'une sélection faite à partir d'un grand nombre de composés. Cette composition spéciale est également une invention puisqu'elle possède une utilité reconnue imprévue peu évidente. Par conséquent, il est prouvé que toutes les exigences de la brevetabilité ont été satisfaites et que les revendications sur la composition sont brevetables.

Les revendications 1 à 22 qui concernent une méthode pour empêcher la croissance des plants de tabac sont considérées comme acceptables. La revendication 1 se lit comme suit:

Une méthode pour empêcher la croissance des surgéons des plants de tabac, par l'application sur lesdits plants d'une certaine quantité d'un alcool saturé C6 à C18 ou d'un mélange de deux de ces alcools ou de plus de deux.

Nous sommes d'avis que le fait de découvrir que des alcools C6 à C18 connus peuvent être utilisés efficacement pour empêcher la croissance des surgéons des plants de tabac constitue l'étape inventive qui rend l'invention tout à fait valable. (se reporter à Raleigh Cycle Co. Ltd. c. H. Miller et Co. Ltd., (1946) 63 R.P.C. 113).

Le requérant peut obtenir dans ce cas des revendications ayant trait à la méthode d'utilisation comme les revendications qui sont déjà considérées comme acceptables. Il peut également obtenir de nouvelles revendications sur la composition qui seraient adaptées spécialement à la nouvelle découverte. Cependant, la nouvelle composition ne doit pas être artificielle pour éviter l'antériorité. Elle doit donc faire partie intégrante de l'invention. Par exemple, une certaine quantité de "poussière d'or" que l'on ajouterait à une vieille composition pourrait conférer un certain caractère de nouveauté, mais à moins que ladite quantité de poussière d'or ne contribue à la réalisation de l'invention, elle ne rendrait pas nécessairement la nouvelle composition brevetable.

Au cours de l'audience, MM. Marcus et Rice ont soulevé quelques points intéressants que nous devons examiner très attentivement. Dès le début de son exposé, M. Marcus admet que le refus des examinateurs était partiellement fondé. Il avoue que certaines revendications du dossier ayant trait exclusivement aux alcools gras n'étaient pas brevetables compte tenu des antériorités. "Il présentait alors les revendications modifiées 23 à 32 portant sur un agent mouillant et un mélange d'alcools afin que la Commission les examine.

La Commission doit déterminer si les nouvelles revendications modifiées constituent ou non une nouvelle composition qui est adaptée spécialement à la nouvelle découverte. La revendication 23 se lit comme suit:

"Une composition destinée à empêcher la croissance des surgéons des plants de tabac et comprenant un mélange d'un agent mouillant et d'un composé d'alcool gras contenant un mélange d'au moins deux des alcools gras suivants: C8, C9,

Au cours de l'audience, M. Marcus a déclaré qu'il était surtout préoccupé par des revendications de "type sélectif" et a mentionné les critères s'y rapportant. D'abord, les éléments sélectionnés doivent procurer un avantage important". La Commission se posait donc la question suivante: "Est-ce que les éléments sélectionnés procurent un avantage important par rapport aux alcools individuels qui, comme vous le concédez actuellement, ne sont pas brevetables." La réponse fut la suivante: "Je ne le pense pas, nous ne pouvons affirmer qu'un mélange de la série C8 à C10 présenterait un avantage par rapport à une seule pièce." Il est évident que les éléments sélectionnés, comme ils ont été revendiqués, ne satisfait pas au critère de "l'avantage important".

On a également considéré un autre critère: "La sélection doit être en fonction du caractère spécial d'une qualité que l'on peut considérer honnêtement comme étant caractéristique du groupe choisi". Nous sommes d'avis que ce caractère spécial n'est pas propre au groupe choisi comme on l'a mentionné à l'audience: "Ils sont également propres aux compositions que vous ne revendiquez pas ici, comme dans le brevet Heuter. Un alcool unique mélangé à un agent mouillant a les mêmes propriétés que vous revendiquez." Le requérant admet que les alcools C8, C10 et C12 auraient la même utilité s'ils étaient seuls. Dans le résumé qu'il faisait au cours de l'audience, M. Rice avançait en outre que: "Je ne crois pas que nous affirmons que le mélange est supérieur à l'alcool C8, C10 ou même C12. La série C8 à C12 est efficace pour empêcher la croissance des surgéons des plants de tabac et le mélange l'est également. Notre intention n'est pas de faire des distinctions entre le mélange du requérant et l'un des alcools de la série 8 à 12 au plan de l'efficacité."

Dans la jurisprudence sur les brevets, nous retrouvons le principe suivant: "une simple sélection entre des solutions possibles ne constitue pas un objet. Pour être brevetable, une sélection doit être faite afin d'assurer un certain avantage ou éviter un certain désavantage. Il s'ensuit donc que lorsqu'il s'agit de décrire et de déterminer la nature d'une invention qui consiste à choisir entre plusieurs solutions possibles, on devrait considérer les avantages possibles ou les désavantages à éviter." (se reporter à l'affaire Clyde Mail Co. Ltd. contre c. Russell (1916) 33 R.P.C. 291).

La divulgation de l'invention, comme elle a été présentée, ne mentionne pas la sélection spécifique qui fait maintenant partie des revendications modifiées. Elle semble même se donner un point de vue différent. Par exemple à la page 7, ligne 14 et suiv.: "compte tenu des résultats expérimentaux l'efficacité des alcools gras avec diverses longueurs de chaînes carbonées ne varie presque pas pour le contrôle des surgesons." La revendication porte sur l'utilisation des alcools de la série C6 à C18. Compte tenu du mémoire descriptif il est évident que cette série constitue la véritable sélection ayant trait à la découverte de la nouvelle utilité. Restreindre les revendications à deux alcools au moins (revendication 23) afin d'éviter l'antériorité ne constitue pas, croyons nous, une véritable sélection.

Dans les circonstances actuelles, nous ne croyons pas que les preuves dont nous disposons nous permettent d'accepter les revendications 23 à 32 parce que nous aurions un "brevet de sélection". En outre, les revendications actuelles sur la composition ne concernent pas plus l'utilité spécifique de l'invention que les compositions déjà connues.

Compte tenu des antériorités, il est également évident que les compositions émulsifiées d'alcool gras (c'est-à-dire 1 alcool plus 1 agent mouillant), sont bien connus par les hommes du métier et le requérant admet ce principe. Le fait de prendre uniquement deux alcools et de les mélanger avec un agent mouillant n'est pas différent de l'utilisation d'un alcool avec un agent mouillant, à moins que l'on obtienne un résultat nouveau ou imprévu. Dans le cas présent on n'a pas obtenu un tel résultat. Comme nous l'avons déjà indiqué, le résultat n'a pas changé. Le requérant a soutenu également que lorsque vous fabriquez du C8 et du C10 par exemple "vous n'obtenez pas un mélange pur", il est assez difficile de séparer C8 et C10". Cette dernière affirmation est donc une preuve de l'absence de nouveauté dans la sélection de ces deux alcools.

La Commission verse au dossier uniquement parce qu'elle revêt un certain intérêt, une citation d'un document, se rapportant à un mélange des alcools C10 et C12 (H. Luther et W. Hiemenz Chem. Eng. Tech. 29 530-5 (1957)).

En dépit des affirmations du requérant, nous ne sommes pas d'avis que les revendications 23 à 32 respectent les critères nécessaires pour un brevet de sélection. Par contre, nous croyons que l'invention présumée qui est définie dans ces revendications est bien appuyée par les antériorités citées. La revendication qui concerne une nouvelle composition présumée, est à notre avis, véritablement artificielle et n'a aucune preuve pour l'étayer. De toute façon, selon le requérant, il est tout à fait normal qu'un mélange d'alcools soit fabriqué en même temps et dans une même quantité.

Nous recommandons de maintenir la décision de refuser les revendications 23 à 32 et de ne pas inclure les revendications modifiées 23 à 32 dans la présente demande.

Le président adjoint  
Commission d'appel des brevets, Canada

J.F. Hughes

J'ai étudié l'examen de cette demande et j'ai passé en revu les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Dans les circonstances, j'ai décidé de refuser les revendications 23 à 32 et de ne pas accepter les revendications modifiées 23 à 32. Le requérant a un délai de six mois pour annuler les revendications 23 à 32 ou pour en appeler de la présente décision en vertu des dispositions de l'article de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)  
le 24ième jour de février 1977

Mandataire du requérant

Moffat, Butler, Marcus & Graham  
Case postale 2088, Succursale I  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5W3