

DECISION DU COMMISSAIRE

UTILITE: Divulgateion insuffisante

La demande a été refusée en vertu de l'article 36 en raison d'une divulgation insuffisante de l'utilité. Une modification visant à renverser cette objection, avec une utilité accrue, a été refusée aux termes de l'article 52. La modification a été déposée comme si elle ne contrevenait pas à l'article 52.

Décision: Renversée.

\*\*\*\*\*

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision de l'examineur datée du 24 février 1976 au sujet de la demande 139,256 (classe 260-238.60). La demande a été déposée le 7 avril 1972 au nom de Minoru Shindo et autres, et s'intitule "1, 4, 5 - Dérivés de la benzotriazocine et procédé de production". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 17 novembre 1976 et le demandeur y était représenté par M. K.P. Murphy.

La présente invention concerne les nouveaux dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazocine et leur procédé de fabrication. Ces composés agissent sur le système nerveux central et sont donc utilisés en médecine.

Dans sa décision, l'examineur a refusé la demande parce que le mémoire descriptif ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) en matière de "description de l'utilité de l'invention". Il a également refusé d'inscrire une modification proposée en vertu de l'article 52 du Règlement régissant les brevets parce qu'il considérait cette modification comme étant une nouvelle matière. Les revendications n'ont pas été contestées.

L'examineur soulevait notamment les points suivants dans sa décision:

"Je confirme le rejet de la présente demande parce que le mémoire descriptif ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) qui ont trait à la description de l'utilité de l'invention.

Afin de satisfaire aux critères de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, la description de l'invention et son application doivent respecter les prescriptions de l'article 36(1) de la même loi.

"La description de l'invention doit être également complète, c'est-à-dire que la portée doit être définie car il est impossible de revendiquer un élément qui n'a pas été décrit. La description doit donner tous les renseignements qui sont nécessaires pour une application ou une exploitation réussie de l'invention. L'obtention du résultat ne doit pas simplement être le fruit d'expériences heureuses" (se reporter à l'affaire Minerals Separation c. Noranda Mines 1947 Ex. C.R. à 316-317).

La divulgation de la présente demande ne respecte pas les exigences susmentionnées de toute divulgation à l'égard de l'utilité des composés qui ont été revendiqués. Elle ne mentionne pas tous les renseignements qui sont nécessaires pour l'exploitation réussie de ces composés sans laisser l'obtention de ce résultat à la chance de nouvelles expériences heureuses. Il n'y a aucune donnée mesurable et quantitative au sujet des propriétés exploitables qui constituent des renseignements précieux et utiles pour un homme du métier afin que ce dernier n'ait pas à effectuer les mêmes expériences que le requérant.

Nous avons examiné les arguments du requérant et nous ne pouvons les accepter à cause des raisons suivantes:

Premièrement, en ce qui concerne la brevetabilité des composés chimiques organiques, la structure et l'utilité doivent être considérées comme inséparables.

Deuxièmement, il n'existe pas deux composés qui possèdent les mêmes propriétés spécifiques exploitables, et spécialement des propriétés biologiques même si leurs structures sont étroitement liées.

Par conséquent, la description de la structure et des procédés sans une description de l'utilité, n'est pas suffisante pour que la demande soit conforme aux prescriptions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. La description est encore moins adéquate si les hommes du métier connaissent déjà des composés qui possèdent les mêmes structures fondamentales. Les arguments du requérant qui se trouvent à la page 2 de sa lettre du 6 mai 1975, ne sont donc pas acceptables.

Les affirmations précédentes sont fondées sur le principe que les propriétés exploitables rendent le composé brevetable et que les propriétés biologiques, spécialement les propriétés spécifiques, ne sont pas prévisibles. Par conséquent, il est possible que l'utilité, en tant que seule caractéristique imprévisible, confère au nouveau composé les caractères de "non-évidence" et de "brevetabilité". Préparer des composés similaires, c'est-à-dire qui sont semblables à ceux qui sont déjà connus, ne constitue rien d'autre qu'un processus d'imitation. Les procédés sont connus en général et en l'absence de preuve du contraire et sont considérés comme faisant appel à l'exercice d'une aptitude professionnelle. On ne peut donc considérer comme une invention brevetable une imitation ou l'exercice d'une aptitude professionnelle.

Dans sa réponse à l'examineur, le requérant soutenait que l'exposé original de l'utilité était suffisant pour respecter les prescriptions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets parce qu'il indiquait clairement aux hommes du métier, auxquels le mémoire descriptif est destiné, le domaine d'application des nouveaux

composés de l'invention. En outre, le requérant soutient également qu'il est possible de modifier la divulgation afin d'améliorer la description de l'utilité de façon à inclure des données qui viennent appuyer l'utilité qu'il connaissait déjà avant la date de présentation de la présente demande. Il donne en outre son opinion sur les deux sujets suivants:

- 1) La décision qui a été rendue par la Cour de l'Echiquier du Canada dans l'affaire Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patent Ltd, 64 CPR 14
- 2) Les dispositions du Règlement 52 et de l'article 50(1).

Le requérant soutient notamment les points suivants:

"La divulgation de Sandoz porte sur une invention qui fait partie d'une catégorie de nouveaux dérivés de la phénothiazine, bien que toutes les revendications du brevet soient effectivement restreintes à un seul composé qui est connu comme la thiorizadine et ses sels.

Dans le mémoire descriptif du brevet Sandoz original, ce sont uniquement les exposés de la page 4, lignes 13 à 16, de la page 4a, ligne 10 et de la page 5, ligne 12 du brevet délivré, qui viennent appuyer l'utilité des dérivés de la phénothiazine. Cette dernière description concerne une action fongicide des composés.

Dans la décision qui a été rendue par la Cour de l'Echiquier, on a convenu du caractère inventif du nouveau composé de la thiorizadine à cause de son utilité thérapeutique en tant que médicament neuroleptique qui est accompagné d'effets extrapyramidaux extrêmement faibles. On savait déjà que des composés semblables à la thiorizadine avaient des propriétés neuroleptiques et spécialement la chlorpromazine qui était utilisée comme médicament neuroleptique. Mais la thiorizadine possédait un avantage important sur la chlorpromazine parce qu'elle avait des effets extrapyramidaux beaucoup plus faibles.

La Cour de l'Echiquier a soutenu que c'était la plus grande utilité de la thiorizadine qui lui conférait un caractère inventif par rapport à la chlorpromazine, un composé qui possédait des structures semblables et qui était également actif sur le plan neuroleptique. Je crois qu'il serait utile de consulter la page 39 de la décision du tribunal où le juge J. Thurlow formulait les commentaires suivants: ... c'est-à-dire que ce sont les effets extrapyramidaux extrêmement faibles qui confère le caractère d'invention brevetable à la découverte de l'utilité de la substance". Nous pouvons citer également quelques phrases de la page 40 de la même décision"... et ce fait en lui-même, étant donné les circonstances décrites par la preuve, distingue non seulement la thiorizadine des autres membres de la catégorie mais attribue à la découverte le caractère d'une invention distincte et, l'invention de la thiorizadine ayant constitué une importante contribution technique et ayant été effectivement divulguée par le mémoire descriptif et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer une interprétation du mémoire descriptif qui assurerait l'exploitation du brevet plutôt qu'une interprétation" qui aurait pour effet de détruire le brevet."

...

La partie de la divulgation du brevet canadien no 779,890 qui décrit complètement l'utilité médicale de la thiorizadine et qui identifie ses effets extrapyramidaux extrêmement faibles, a été ajoutée à la divulgation de la demande Sandoz environ dix ans après la date de dépôt de cette même demande. Nous avons jugé utile d'encercler en rouge toute l'importante description de l'utilité qui a été ajoutée au mémoire descriptif de Sandoz environ 10 ans après le dépôt de la demande.

Il faut souligner que l'exposé de l'utilité, qui a été ajouté au mémoire descriptif de Sandoz, est essentiel pour prouver la validité du brevet Sandoz parce qu'il démontre l'importance et l'utilité particulières de la thiorizadine en comparaison de cette catégorie plus large de composés et d'agents neuroleptiques qui étaient déjà connus.

En outre, il est à remarquer que le tribunal a approuvé l'introduction de l'exposé de l'utilité dans le mémoire descriptif de Sandoz et a jugé que cette action n'était pas contraire à l'article 52 du Règlement régissant les brevets. Nous citerons donc, à ce propos, la page 40 de la décision où le juge Thurlow affirme ce qui suit:

"Je ne pense pas que l'on puisse invoquer la portée du règlement que le requérant a cité pour modifier le mémoire descriptif avant la délivrance du brevet, en insérant la phrase que nous venons de mentionner et d'autres phrases concernant l'utilité des substances de la catégorie, pour donner au mémoire descriptif modifié une interprétation différente de celle qu'il aurait si on le considérait dans son ensemble."

Lorsque nous mentionnons "un règlement", il s'agit de l'article 52 du Règlement régissant les brevets.

Il est évident que le tribunal a considéré que l'adjonction de l'exposé spécifique de l'utilité dans la demande en instance ne contrevient pas à l'article 52 du Règlement régissant les brevets. Et on a également confirmé la validité des revendications portant sur la thiorizadine en fonction de l'utilité.

...

Nous citerons maintenant l'article 50(1) de la Loi sur les brevets qui permet la redélivrance de tout brevet qui est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante lorsque l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper. L'article en question permet donc de corriger un présumé défaut de conception industrielle pour un brevet qui a été délivré. Si on délivrait un brevet pour la présente demande (sans ajouter la description améliorée de l'utilité), il semble qu'on permettrait ainsi la redélivrance du brevet afin de décrire plus complètement l'utilité si cet élément était nécessaire afin de pouvoir exploiter le brevet. Il semble également que l'on devrait accepter une modification qui est permise en vertu de l'article en question pour corriger un défaut possible après la délivrance d'un brevet et ce au cours de la litispendance de la demande et nous sommes d'avis qu'il serait illogique de conclure d'une autre manière.

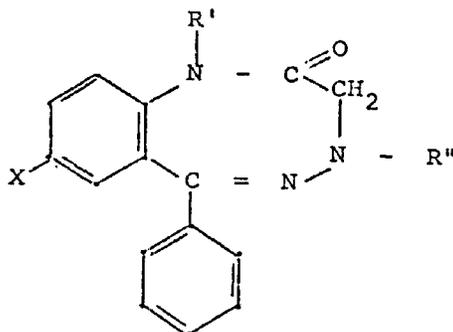
La divulgation de la présente demande donne certains détails sur les nouveaux composés et leur procédé de préparation et cite environ 35 exemples détaillés importants et 52 exemples secondaires. Pour tous ces exemples, on donne toutes les propriétés physiques des nouveaux composés de l'invention.

La divulgation originale de l'invention comprenait l'exposé suivant à la page 6:

Les composés qui sont représentés par la formule chimique générale (1) sont invariablement des nouveaux composés qui, en raison de leur action sur le système nerveux central, possèdent une application dans le domaine médical.

La présente invention a pour but de fournir des composés qui comme nous l'avons déjà mentionné sont nouveaux et utiles sur le plan médical.

Les dérivés 1, 4, 5 de la benzotriazocine sont représentés par la formule générale suivante:



où X est un hydrogène, un halogène ou un radical alkyle à chaîne courte, R' est un hydrogène ou un radical alkyle à chaîne courte, R'' est un hydrogène, un radical COCH<sub>2</sub>Y ou COCH<sub>2</sub>A où Y est un halogène et A est un atome d'azote auquel deux ou trois des radicaux R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> sont attachés et où, en présence de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub>, on trouve un anion, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> étant des radicaux identiques ou différents choisis parmi les groupes suivants: hydrogène, radical alkyle à chaîne courte, radical alkényle à chaîne courte, phényle, phénylamino et phénylalkyle à chaîne courte, les groupes phényle et phénylalkyle à chaîne courte étant non substitués ou substitués par un ou deux substituants choisis parmi les groupes suivants: radical alkyle à chaîne courte, radical alkoxy à chaîne courte et halogène, ou encore 2 ou 3 de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub> sont reliés ensemble de façon à former un groupe polyméthylène constitué de 4 à 6 atomes de carbone qui peuvent comporter entre eux de 1 à quatre hétéroatomes constitués par l'oxygène et l'azote.

Après le refus de la demande parce qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article 36(1) au sujet de la description de l'utilité, le requérant a proposé d'apporter la modification suivante à la divulgation de l'invention.

Les dérivés de la formule (1) sont des nouveaux composés qui possèdent certaines propriétés pour la dépression du système nerveux central et plus spécialement une action servant à prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une action sédatrice. Les composés peuvent donc être utilisés en médecine. L'un des buts de la présente invention est donc de fournir des dérivés qui, comme nous l'avons déjà mentionné, sont nouveaux et utiles au point de vue médical.

L'examineur a refusé la modification proposée aux termes de l'article 52 du Règlement régissant les brevets parce qu'il la considérait comme étant une "nouvelle matière".

Nous avons examiné attentivement la procédure d'examen de la présente demande et les arguments qui ont été présentés par M. Murphy au cours de l'audience.

D'une façon générale, il s'agit de déterminer si le mémoire descriptif respecte ou non les exigences de l'article 36(1) en matière de description de l'utilité. Cependant nous examinerons d'abord la question plus spécifique de savoir si la modification proposée, accompagnée d'une description améliorée de l'utilité, serait considérée comme contraire aux dispositions de l'article 52 du Règlement régissant les brevets. Si nous voulons examiner cette question en premier lieu c'est parce que nous croyons, si ce principe est accepté, que nous saurions davantage comment les résultats ont été obtenus. Le public pourrait également en bénéficier (se reporter à l'article 36 qui traite de l'application ou de l'exploitation). En outre, si la modification est considérée comme acceptable, nous n'aurons pas besoin d'examiner la question plus générale que nous avons mentionnée précédemment.

L'article 52 du Règlement régissant les brevets se lit comme suit:

"Il est interdit de modifier une divulgation pour inclure une matière non indiquée dans les dessins ou qui ne peut être raisonnablement déduite mémoire descriptif déposé originairement; il est en outre interdit d'apporter aux dessins une modification comportant une matière non décrite dans la divulgation."

L'article 52 doit nécessairement tenir compte de l'importance et de la teneur des articles 53 à 57 dans l'ensemble. Par exemple, l'article 53 porte sur un "objet justifiant une nouvelle date de dépôt susceptible d'appuyer de nouvelles revendications qui ne sont pas fondées uniquement sur la divulgation originale. Nous croyons que les mots clefs de l'article 52 sont les suivants: "qui ne peut être raisonnablement déduite." Nous retrouvons la définition suivante du verbe déduire dans le Petit Robert: "conclure, décider ou trouver quelque chose par un raisonnement, à titre de conséquence..."

L'article 52 interdit la reconnaissance d'un objet pour rendre une invention plus complète à l'exception des cas où les articles 52 et 53 sont respectés). Cependant, on doit distinguer ce cas du cas d'une amélioration d'une description auxiliaire et des questions techniques concernant "l'application ou l'exploitation" que l'on peut raisonnablement déduire. Il est possible d'apporter des modifications à une divulgation avant la délivrance d'un brevet ou dans le cas de la redélivrance d'un brevet aux termes de l'article 50(1) qui stipule qu'un requérant peut modifier la description ou la spécification dans un délai de quatre ans si un "brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante." Il est prouvé que la description insuffisante mentionnée précédemment peut être due à des imperfections de la conception industrielle. Nous devons également nous rappeler que dans l'affaire Minerals Separation c. Noranda, (1947) Ex. C.R. 306 à 316, on a établi une distinction entre une imperfection de la conception industrielle et le non-respect de prescriptions obligatoires.

Il s'agit de déterminer si l'utilité améliorée de la modification proposée peut être raisonnablement déduite à la suite d'un raisonnement ou d'une induction du mémoire descriptif déposé originairement.

Il est intéressant de noter que l'examineur est d'avis que la référence à "l'utilité améliorée de la modification proposée respecte les limites prévisibles de l'utilité originale". Le requérant soutient que "l'homme du métier, auquel s'adresse le mémoire descriptif, connaîtrait la nature de l'utilité des dérivés compte tenu des exposés du mémoire descriptif qui indiquaient que les dérivés étaient utilisés comme médicaments en raison de leur action sur le système nerveux central".

Je crois qu'il conviendrait de citer le raisonnement qui a été utilisé par le tribunal pour rendre une décision dans l'affaire Gilbert c. Sandoz (cité plus haut). Dans ce cas précis, on a présenté une modification portant sur une utilité améliorée après le dépôt de la demande. Ainsi, à la page 40, le juge J. Thurlow mentionnait ce qui suit:

... étant donné que l'invention de la thioridazine a constitué une contribution technique précieuse et qu'elle a été véritablement divulguée par le mémoire descriptif et revendiquée, je crois que l'on devrait préférer une interprétation du mémoire descriptif qui donnera lieu à l'exploitation du brevet plutôt qu'à une autre interprétation qui aurait comme effet de le détruire. (se reporter aux propos du juge J. Kellock dans l'affaire Wandscheer et autres c. Sicard Ltd., (1948) S.C.R. 1 à la page 17).

Je ne pense pas non plus que l'on puisse invoquer la portée du règlement 52 qui a été cité par les requérants pour modifier le mémoire descriptif avant la délivrance du brevet en insérant la phrase portant sur les effets extrapyramidaux extrêmement faibles que nous avons mentionnés précédemment et d'autres phrases concernant l'utilité de la substance de la catégorie pour donner au mémoire descriptif modifié une interprétation différente de celle qu'il aurait si on le considérait dans son ensemble (nous soulignons).

A titre d'information, nous répéterons l'utilité énoncée dans la demande originale:

Les composés, qui sont représentés par la formule générale (1), sont invariablement des nouveaux composés qui, en raison de leur action sur le système nerveux central, sont utilisés comme médicaments. Le but de la présente invention est de fournir des composés qui, comme nous l'avons déjà mentionné, sont nouveaux et utiles en tant que médicaments.

La modification proposée qui vise à améliorer l'utilité se lit comme suit:

"Les dérivés de la formule (1) sont de nouveaux composés qui possèdent certaines propriétés pour la dépression du système nerveux central, plus spécialement une action servant à prolonger la période de sommeil, une action analgésique et une action sédatrice. Les composés possèdent donc une application en médecine. Par conséquent, le but de la présente invention est de fournir des composés qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, sont nouveaux et utiles sur le plan médical".

Dans la première décision de l'examineur, on mentionnait qu'on aurait dû indiquer (au moins) la nature de l'action sur le système nerveux central (S.N.C.) (comme par exemple anesthésique, anticonvulsif, analgésique...) et le domaine de traitement (par exemple les psychoses, l'anxiété...").

L'examineur a considéré ces éléments comme un minimum essentiel pour la divulgation de l'utilité puisqu'on savait déjà que des composés à structures semblables comme la benzodiazépine, la benzotriazocine, en source agissaient sur le S.N.C.

Il est évident que l'utilité améliorée décrit plus complètement l'utilisation médicale des nouveaux composés. Nous sommes d'avis, et l'examineur est d'accord sur ce point, que la modification proposée suffirait à décrire l'action sur le système nerveux central (SNC) et donne un domaine de traitement plus spécifique, comme la première décision de l'examineur l'indiquait.

D'après les dossiers, il est clair que l'utilité, telle qu'elle se trouve dans la modification proposée, était connue par le requérant avant la date de dépôt de la présente demande, comme en fait foi une déclaration sous serment et le fait qu'une divulgation similaire améliorée se trouvait dans la demande américaine qui a été déposée pratiquement à la même date que la présente demande. Nous mentionnons ce fait uniquement afin de préciser qu'on n'a pas tenu compte de la date de dépôt de la présente demande.

Nous avons été influencé par deux facteurs principaux lors de l'examen de cette demande. D'abord, l'examineur était d'avis que la référence à "l'utilité amplifiée de la modification proposée respecte les limites prévisibles de cette utilité originale" et ensuite "qu'on savait déjà que des composés à structures similaires (Benzodiazepines, benzotriazocines) agissaient sur le système nerveux central". D'après ces éléments, nous avons donc conclu que l'utilité des nouveaux composés, dans les circonstances présentes, pouvait donc être raisonnablement déduite de la divulgation originale et que l'on pouvait poursuivre l'examen de la demande en se fondant sur cette divulgation. Cependant, l'on améliorerait la divulgation grâce à l'utilité améliorée de la modification proposée.

Compte tenu de ce qui précède, nous devons conclure qu'on devrait permettre au requérant de modifier la divulgation afin d'ajouter des données supplémentaires en vue de satisfaire à la prescription selon laquelle "lorsque la période de monopole est expirée, le public pourra, en disposant uniquement du mémoire descriptif, utiliser avec succès l'invention de la même manière que l'inventeur pouvait le faire au moment de sa demande". (se reporter à l'affaire Mineral Separation c. Noranda cité plus haut). Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un défaut de conception industrielle plutôt qu'un cas de non-observation de prescriptions obligatoires.

En bref, nous croyons que l'on ne peut invoquer la portée du règlement cité par le requérant afin d'essayer de modifier la divulgation concernant l'utilité améliorée de la substance, comme il est indiqué, pour donner au mémoire descriptif une interprétation différente de celle qu'il aurait si on le considérait dans son ensemble (se reporter à l'affaire Gilbert c. Sandoz (déjà cité plus haut)).

Nous recommandons de renverser la décision de l'examineur visant à refuser la demande et d'accepter la modification proposée.

Le président intérimaire  
Commission d'appel des brevets Canada

J.F. Hughes

J'ai étudié la procédure de la présente demande et j'ai examiné attentivement les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Etant donné les circonstances, je renverse la décision de l'examineur et j'accepte que l'on modifie la divulgation. La présente demande est donc retournée à l'examineur pour la reprise de la procédure d'examen.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)  
le 20ième jour de juin 1977

Mandataire du requérant

Alan Swabey & Co.  
625, avenue du Président Kennedy  
Montréal 111 (Québec)