

DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 36: Revendications pour les composés renfermant des substances véhiculantes.

Le demandeur a revendiqué un procédé de fabrication de nouveaux composés, les nouveaux composés eux-mêmes, une méthode d'utilisation des composés et des compositions insecticides comprenant les composés renfermant des substances véhiculantes. Le dernier groupe de revendications ayant été refusé lors d'un rejet final, le demandeur a retiré les revendications pour les composés, et a affirmé, qu'à la suite de leur suppression, il était en droit de maintenir les revendications pour la composition. On jugea que, dans les circonstances présentes, les revendications pour la composition n'expliquaient pas clairement l'invention. Voir les D.C. 296, 310, 461, 464, 465, 466 et 467.

Rejet: Confirmé.

\*\*\*\*\*

Le titulaire de la demande de brevet 188750, catégorie 260-315.1, a demandé, qu'en vertu de la règle 46(5) des Règlements d'application de la Loi sur les brevets, la procédure d'examen de la demande soit révisée par le commissaire et la Commission d'appel des brevets. La demande a été déposée le 31 décembre 1973 par Celamerck GMBH, compagnie allemande, cessionnaire des inventeurs Thomas Klaus et al. L'invention a trait à des compositions de produits actifs agissant comme insecticides et acaricides.

Au moment du rejet, la demande renfermait les revendications d'une méthode de préparation de certains nouveaux composés d'imidazolidine, de nouveaux produits, d'une méthode d'utilisation des nouveaux produits pour les régions infestées d'insectes et des compositions comprenant les composés mélangés avec des substances diluantes et véhiculantes. Les revendications comportaient donc quatre catégories d'objets:

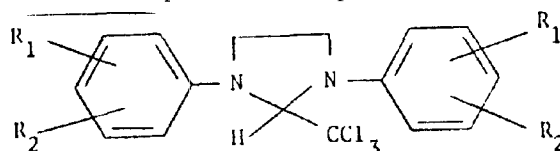
- 1) un procédé de fabrication de composés
- 2) les composés
- 3) une méthode d'utilisation des composés
- 4) des compositions comprenant les composés renfermant des substances véhiculantes.

L'examineur a rejeté les revendications pour la composition en se basant sur le fait que, sur le plan de l'invention, elles ne sont pas différentes des revendications pour les composés. Il s'est appuyé sur la cause Gilbert contre Sandoz (1971) 64 C.P.R. 14 (Cour de l'Echiquier) et sur (1974) S.C.R. 1336 comme source autorisée pour justifier son rejet.

Le demandeur a demandé que l'examen du rejet soit différé en attendant l'issue de l'appel de la décision prise par un commissaire dans une cause analogue, Agripat contre le commissaire des brevets, publiée dans la Gazette des brevets du 17 mai 1977, à partir de la page XVII. L'appel à la Cour fédérale du Canada confirma la décision du commissaire le 14 décembre 1977, sous le numéro de dossier du tribunal A-589-76.

Le 12 avril 1978, le demandeur proposa un amendement ayant pour effet de supprimer les revendications pour les composés (qui n'avaient pas été refusées), et de maintenir les revendications pour la composition (qui avaient été refusées). Il souhaita également maintenir les revendications pour le procédé de préparation des composés, et la méthode d'utilisation des composés (mais non pour la composition). Les revendications 1, 2 et 3 qui ont été proposées sont typiques des nouvelles revendications.

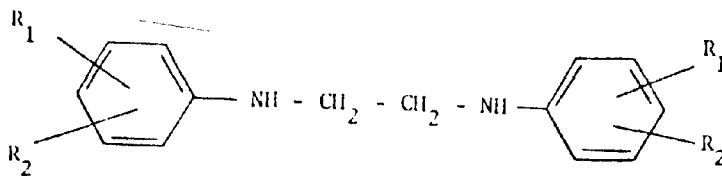
1. Agent comportant un ou plusieurs composés de la formule:



(dans laquelle R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub>, pouvant être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou d'halogène, ou un groupe nitré, ou alkyle ou alkoxy (de poids) inférieurs dans la position 3, 4 ou 5) ou un sel acide complexe seul ou mélangé à une substance solide diluante ou véhiculante sous forme de poudre humidifiable, granulée ou réduite en poussière, à une substance diluante ou véhiculante liquifiée généralement gazeuse, à une substance diluante ou véhiculante liquide sous forme de concentré émulsifiable, de solution ou de dispersion colloïdale, ou un ou plusieurs insecticides ou acaricides connus.

2. Méthode de prévention ou de retardement de la croissance ou de la prolifération des insectes et (ou) des acarides comprenant l'utilisation dans un lieu infesté d'insectes et (ou) des acarides, ou susceptible de l'être d'une quantité active de composé de la formule 1 défini dans la revendication 1, ou un sel acide complexe.

3. Procédé de préparation de composés de la formule 1 défini dans la revendication 1, ou sel acide complexe comportant la réaction suivante:



(dans laquelle R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub> représentent la même chose que dans la revendication 1) avec un composé de la formule:



par laquelle est obtenu un composé de la formule I et, si on le souhaite, convertissant par la suite le composé de la formule I ainsi obtenu en un sel acide complexe.

Il y a lieu de remarquer que tandis que les revendications 2 et 3 ont rapport à la revendication 1, elles introduisent seulement les composés faisant partie de la réclamation 1, et non les compositions intégrales de cette revendication. Elles ne visent pas les méthodes et procédés de préparation et d'utilisation des compositions renfermant des substances véhiculantes auxquelles s'applique la revendication 1. Posées différemment, les revendications 2 et 3 n'ont trait qu'à la partie de la revendication 1 concernant la définition, et ne dépendent d'aucune façon de cette revendication. A partir de cette explication, nous nous reporterons par la suite à trois groupes de revendications, c'est-à-dire pour:

1. un procédé de préparation des composés
2. une méthode d'utilisation des composés
- et 3. des revendications pour la composition.

Alors que dans la procédure d'examen antérieure, au sujet de l'applicabilité de la décision Gilbert contre Sandoz aux revendications au dossier, le demandeur avait soulevé une controverse importante, il n'a trouvé que les propos suivants au sujet des revendications proposées:

Ainsi, il n'y a pas dans le groupe de revendications révisées de revendications distinctes qui s'appliquent aux compositions. On croit donc que la demande ne prête à aucune objection reposant sur la décision Gilbert contre Sandoz.

Faute d'explication sur les motifs pouvant justifier une telle affirmation, nous considérons que la position du demandeur est celle-là même de la proposition que représente Gilbert-Sandoz, à savoir qu'il peut revendiquer soit le composé soit la composition, mais non les deux. Il nous reste maintenant à décider s'il en est bien ainsi.

Dans la décision définitive, l'examineur a dit:

Le rejet des revendications 1 à 8 et 23 est maintenu, et la raison en est que lesdites revendications s'appliquent à un objet non brevetable qui, sur le plan de l'invention, ne diffère pas de la composition de l'objet des revendications 17 à 22. Il a été établi dans la décision Gilbert contre Sandoz (64 C.P.R. 14) mentionnée dans la lettre officielle de l'Office des brevets du 4 novembre 1976, que les revendications pour les composés associés à d'autres substances ne diffèrent pas sur le plan de l'invention des revendications pour les composés mêmes, et que ces revendications ne peuvent par conséquent être acceptées dans un brevet. Ainsi, il est déclaré à la page 35 de la référence mentionnée

"Je considère, par conséquent, que la découverte de l'utilité de la thioridazine et de l'utilité du procédé chimique servant à sa production représente une invention brevetable. Je suis également d'avis, d'autre part, que les compositions pharmaceutiques comportant une quantité thérapeutiquement acceptable de thioridazine associée à une substance véhiculante, ne constituent pas une invention sauf dans la mesure où la thioridazine est elle-même une invention" et, en outre: -

"... et, en troisième lieu, que vu qu'il y a eu une invention de compositions pharmaceutiques distinctes de l'invention de la thioridazine elle-même, revendiquée pour le moins dans les revendications 1 à 9, il n'y a aucune raison pour que les revendications 10 et 11 (c'est-à-dire les revendications pour les compositions pharmaceutiques) soient dans le brevet.

Les revendications mentionnées en dernier lieu ne peuvent représenter, à ce qu'il me paraît, des revendications sous le rapport d'une activité inventive liée au fait de mélanger une substance quelconque à une substance véhiculante puisque mélanger ces substances ne constitue pas une invention...".

Le tribunal a donc établi le principe que lorsqu'un nouveau composé est revendiqué, les revendications pour le composé mélangé ou associé à d'autres substances comme des substances véhiculantes et (ou) diluantes ne sont pas brevetables, vu que le concept inventif réside dans le composé lui-même et est entièrement protégé par les revendications pour le composé lui-même. On considère que ce principe s'applique aux revendications rejetées dans la présente demande, vu que l'objet inventif réside dans les produits eux-mêmes déjà revendiqués, et que le mélange des composés avec une substance véhiculante ne constitue pas une autre invention. L'addition de ces substances véhiculantes et (ou) additifs a simplement pour objet d'obtenir un mode d'utilisation approprié. Il n'y a pas d'interaction entre les composés de l'invention et ces substances véhiculantes et (ou) additifs, et il n'est assurément obtenu aucun résultat en soi nouveau et inattendu. Les revendications 1 à 8 et 23 sont conséquemment rejetées.

Il nous apparaît tout à fait clair que l'examinateur a rejeté les revendications pour la composition faute d'une explication claire de l'invention, et allant conséquemment à l'encontre de l'article 36. Il n'a pas rattaché son rejet à la présence des revendications pour les composés. Il a dit que l'objet inventif était le composé et que les revendications pour la composition n'expliquaient pas clairement l'invention.

Pour revenir à la décision de la Cour de l'Echiquier dans la décision Gilbert contre Sandoz, mentionnée ci-dessus, on trouve à la page 35:

Je considère, par conséquent, que la découverte de l'utilité de la thioridazine et de l'utilité du procédé chimique servant à sa production représente une invention brevetable. Je suis également d'avis, d'autre part, que les compositions pharmaceutiques comportant une quantité thérapeutiquement acceptable de thioridazine associée à une substance véhiculante ne constituent pas une invention, sauf dans la mesure où la thioridazine elle-même est une invention.

Quant à l'objection voulant qu'il n'y ait pas eu d'invention, le résultat de ces décisions, à ce qu'il me paraît, est, qu'en premier lieu, il ne résulte pas de conséquence de la décision voulant qu'il n'y ait pas eu d'invention de la catégorie des phenothiazines, puisque le brevet ne contient pas de revendications et vise à ne pas donner le monopole d'une telle catégorie; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas de conséquences défavorables au détenteur de brevet de la décision qu'il y a eu une invention brevetable de la thioridazine, puisque sous ce rapport l'objection n'est pas admise et, qu'en troisième lieu, puisqu'il n'y a pas eu d'invention de compositions pharmaceutiques distincte de l'invention de la thioridazine elle-même, revendiquée pour le moins dans les revendications 1 à 9, il n'y a aucune raison pour que les revendications 10 et 11 soient dans le brevet.

Les revendications mentionnées en dernier lieu ne peuvent représenter, à ce qu'il me paraît, des revendications pour le rapport d'une activité inventive liée au fait de mélanger une substance ne constitue pas une invention. Voir le commissaire des brevets contre Farbwerke Hoechst A.G., 41 C.P.R. 9, (1964) S.C.R. 49, 25 Fox Pat. C. 99. Elles ne peuvent non plus représenter des revendications sous le rapport de l'invention de la thioridazine elle-même, tant parce que les revendications 1 à 9 représentent toute l'étendue de la protection à laquelle le défendeur a droit sous le rapport de l'invention que parce que dans le contexte de toutes les revendications, elles tendent à aller plus loin que la protection à laquelle le défendeur a droit, comme il est défini à l'article 46 de la Loi sur les brevets sous le rapport de l'invention de la thioridazine, et à monopoliser, indépendamment des autres revendications, les compositions renfermant de la thioridazine d'une façon particulière, même par celui en possession de qui elle peut légalement se trouver par licence expresse, implicite ou obligatoire.

Après avoir examiné la question, la Cour suprême a elle-même jugé que les revendications pour la composition n'expliquaient pas clairement l'invention, et dit à la page 1339:

Je souscris à la décision du savant juge de première instance et il est, conséquemment, inutile de considérer les autres raisons invoquées contre la validité des revendications 10 et 11.

Il nous paraît donc évident que les revendications pour la composition ont été refusées parce qu'elles n'expliquaient pas clairement l'invention. Nous ne trouvons aucune indication montrant qu'elles ont été refusées parce qu'il existait des revendications pour les composés. Les revendications pour les produits ont été mentionnées uniquement pour signaler que c'était elles qui expliquaient clairement l'invention en question.

Dans la décision Agripat mentionnée ci-dessus, et confirmée par la Cour fédérale, on a parfaitement prouvé que l'objection soulevée contre les revendications pour la composition s'appuyait sur le fait qu'elles omettaient d'expliquer l'invention, vu que l'invention résidait dans les composés. Le rejet n'a pas été fondé sur la

présence des revendications pour les composés. Les extraits suivants provenant de cette décision expriment ce que nous pensons:

Les revendications doivent expliquer l'invention elle-même et ne pas aller au-delà. Le paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets constitue la source autorisée légale de cette déclaration. Elle exige que l'inventeur revendique nettement la partie qui constitue l'invention. Ce qu'il nous faut décider, c'est jusqu'à quel point un demandeur peut aller pour parvenir à protéger intégralement son invention, sans outrepasser les limites de l'invention en revendiquant ce qui ne lui appartient pas à juste titre. Pour paraphraser une déclaration de la Cour suprême dans la décision B.V.D. contre Can. Celanese (1937) S.C.R. 221 à 237, lorsque les revendications en fait vont au-delà de l'invention, le brevet est invalide.

...

Dans la décision Bergeron contre De Kermor Electric, 1927 Ex. C.R. 181 à 187, le juge Audette s'est rapproché du sujet en disant:

On ne peut apporter quelques modifications ou perfectionnements, brevetables ou non, dans un appareil ou une machine connus et revendiquer ensuite l'appareil tout entier comme sa propre invention.

Il a également cité, en l'approuvant, le passage suivant de Nicholas sur la Loi des brevets:

Lorsque l'invention consiste en un perfectionnement (comme dans ce cas-ci), le détenteur de brevet doit prendre soin de ne revendiquer que le perfectionnement et de déclarer clairement et distinctement en quoi il consiste. Il ne peut pas prendre une machine existante bien connue, lui apporter quelques perfectionnements mineurs et déclarer ensuite devant le public: "J'ai fabriqué une meilleure machine. Voici la machine à coudre de M. Untel; je l'ai perfectionnée; c'est ma machine, elle est bien meilleure que la sienne". Il doit dire nettement ce qui en est et ne revendiquer que le perfectionnement apporté (les traits soulignés ont été ajoutés).

Pour revenir au cas qui nous occupe, nous constatons que les mélanges d'insecticides avec des substances véhiculantes sont bien connus. Le demandeur a remplacé les anciens insecticides par un produit différent, un produit brevetable dans son droit. On peut bien avancer l'argument que sa revendication devrait se limiter qu "perfectionnement" apporté au produit antérieur.

Nous nous sommes aussi reportés à la décision Dick contre Ellam's Duplicator Company (1900) 17 R.P.C. 196 à 202, où nous trouvons:

... Je pense qu'il y a quelque chose d'une invention, et que l'invention aurait pu être brevetable si le détenteur de brevet n'avait pas tendu son filet trop largement comme le font constamment les détenteurs de brevet pour prendre au piège les gens qui ne contrefont pas l'invention véritable.

...

Les tribunaux canadiens ont dû faire face à une question analogue à celle qui nous occupe présentement, dans trois circonstances au moins, où des demandeurs voulaient revendiquer des composés renfermant des substances véhiculantes. Dans la cause Bohm & Haas contre le commissaire des brevets 1959 Ex. C.R. 133, l'invention représentait des compositions fongicides. On n'a pas refusé toutes les revendications pour la composition, et le principal motif qui a servi à rejeter celles qui étaient rejetées se trouve dans le paragraphe 35(2), aujourd'hui 36(2), de la Loi sur les brevets. Le juge Cameron a toutefois ajouté la remarque suivante (page 163):

Je suis toutefois de l'avis que lorsqu'une revendication pour un composé a été acceptée, la revendication pour une composition fongicide n'ayant que ce composé comme ingrédient actif n'est pas brevetable.

Dans la cause Rohm & Haas, les revendications pour le composé avaient déjà été acceptées dans un autre brevet concernant une demande divisionnaire, bien que l'extrait qui vient d'être cité ne fasse aucune distinction de cette nature, et ne dresse pas de limite aux situations de ce genre.

Dans la cause Le commissaire des brevets contre Farbwerke Hoechst, 1964 S.C.R. 49, le commissaire a rejeté certaines revendications pour un composé médicinal mélangé avec une substance véhiculante. Le demandeur avait déposé neuf autres demandes de brevets pour le produit pharmaceutique comportant neuf procédés différents. En annulant la décision de la Cour de l'Echiquier, la Cour Suprême a fait les remarques suivantes que l'on trouve à la page 53:

L'erreur de jugement (de la Cour inférieure) réside dans le fait de conclure à la nouveauté et à l'esprit d'invention face à ce procédé de dilution. Il s'agit là d'une interprétation abusive de la raison ayant motivé la décision dans la cause du commissaire des brevets contre Ciba, où on a trouvé qu'il y avait esprit d'invention dans la découverte des propriétés importantes du produit pharmaceutique lui-même.

Une personne a droit à un brevet pour une nouvelle substance médicinale utile et inventive, mais diluer la nouvelle substance une fois que ces usages sont médicalement établis n'a pas pour résultat une nouvelle invention. La substance diluée et la substance non diluée ne sont précisément que deux aspects de la même invention. Dans ce cas, l'addition d'une substance véhiculante inerte, qui est un procédé habituellement utilisé pour augmenter le volume, et faciliter ainsi le dosage et l'administration, n'est rien de plus qu'une dilution et n'aboutit pas à une invention en plus de la substance médicinale elle-même. Lorsqu'un brevet est maintenu pour une nouvelle substance médicinale, un brevet distinct ne peut être maintenu pour cette substance simplement diluée.

Dans le cas qui nous intéresse, il est tout à fait évident que l'objet inventif est constitué par les nouveaux composés chimiques et les procédés afférents. On dit au dernier paragraphe de la communication de la page 3, que ce sont des ingrédients actifs et que leur mélange avec des substances diluantes et véhiculantes n'est que la façon classique de les utiliser. Les revendications concernant le dépôt, par exemple la revendication 17, ont trait aux composés, et même les revendications de méthodes et de procédés maintenant proposés sont limitées à l'utilisation ou à la préparation des composés - non de la composition. De façon analogue, les revendications mêmes pour la composition, en particulier les revendications 9 à 14, démontrent où se situe réellement l'invention.

Par conséquent, nous avons entièrement la certitude qu'en la circonstance les revendications pour la composition vont au-delà de l'invention existante et ne l'expliquent pas clairement. Nous pouvons seulement considérer la suppression des revendications pour les composés comme un artifice et un stratagème pour masquer la véritable invention et échapper à l'article 36. Nous croyons que les revendi-

cations 1 à 8 et 23 ont été refusées comme faire se devait, et nous recommandons que la revendication 1 qui a été proposée soit aussi rejetée.

Le Président de la  
Commission d'appel des brevets, Canada

Gordon Asher

J'ai étudié la procédure d'examen de la présente demande et je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. J'ai la certitude que le demandeur n'a pas droit légalement aux revendications 1 à 8 et 23, et je refuse donc d'accéder à ces demandes. Le demandeur dispose de six mois pour en appeler de cette demande aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Mandataire du demandeur

Fetherstonhaugh & Co.  
C.P. 2999, Station D  
Ottawa, Ontario  
K1P 5Y6

Fait à Hull, Québec  
ce 29e jour d'août 1978.