

DECISION DU COMMISSAIRE

Objet non prévu par la loi - Graines enduites d'herbicides

L'examineur a accepté les revendications relatives à un nouvel herbicide, mais il a refusé d'accepter les revendications relatives à des graines enduites d'herbicides sous le motif qu'il s'agissait d'un objet non prévu par la loi. Le facteur inventif des revendications rejetées s'applique à l'herbicide, bien que les graines, comme telles, en tant que matière vivante, ne soient pas brevetables, comme telles. On a soutenu que les revendications relatives aux graines enduites d'herbicides portaient sur un objet prévu par la loi.

Décision finale: Rejetée.

Cette décision s'applique à une demande de révision par le Commissaire des brevets d'une décision finale rendue par l'examineur, en date du 3 février 1977, relativement à la demande de brevet 139,060 (Classe 71-7.2). La demande a été déposée le 6 avril 1972, au nom de Ferenc M. Pallos et autres, sous le titre "Thiolcarbamate Herbicides Containing Nitrogen Containing Antidote". La Cour d'appel des brevets a fait l'audition de la cause le 14 juin 1978, le pétitionnaire étant alors représenté par M. W. Mace.

La demande porte sur les nouveaux herbicides Thiocarbamates, qui sont un antidote aux herbicides, et sur les graines enduites de cette substance. L'antidote protège les cultures contre les dommages causés par les herbicides sans modifier l'action des herbicides sur les mauvaises herbes. Le produit peut être appliqué directement sur le sol ou utilisé pour traiter les graines avant l'ensemencement.

Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 45 et 46 "parce qu'il s'agissait d'un objet non prévu par la loi..." Ces revendications concernent des graines traitées avec un herbicide actif et l'antidote correspondant. L'examineur a ajouté (en partie):

...

L'examineur soutient que, quelle que soit la méthode utilisée ou la substance avec laquelle la graine est traitée, la revendication continue de porter sur une graine, et, une graine est considérée comme une matière vivante. Le seul revêtement d'une graine, sans considération du fait que le procédé de revêtement, comme tel, ou la composition du revêtement, comme telle, puisse être breveté, ne rend pas la graine enduite, comme telle, susceptible d'être brevetée.

...

En réponse à la décision finale, le pétitionnaire a déclaré:

...

Si l'on étudie l'article 2 de la Loi concernant les brevets d'invention, et en particulier la définition du terme "invention", on y lit ce qui suit:

"..'invention' signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité".

Les restrictions concernant les inventions qui peuvent être brevetées sont énoncées dans les articles 28(3), 29(2) et 41 de la Loi concernant les brevets d'invention. De plus, le Commissaire a la pouvoir de refuser d'accorder un brevet aux termes des articles 42 et 43 de la Loi. Le pétitionnaire a étudié très attentivement chacun de ces articles et il n'y a rien trouvé qui puisse indiquer ou laisser à entendre que la composition nouvelle et utile telle que définie par les revendications 45 et 46, actuellement déposées, ne serait pas brevetable. On fait observer que ces revendications ne visent pas un objet illicite et qu'elles ne s'appliquent pas à un simple principe scientifique ou à un théorème abstrait, le pétitionnaire croit donc que ces revendications répondent aux exigences de nouveauté et que, de plus, les dispositions de l'article 41, de même que celles de l'article 43, ne s'appliquent pas. De l'avis du pétitionnaire, l'article 42 ne s'applique pas parce qu'il ne croit pas qu'aux termes de la loi, il ne devrait pas avoir le droit d'obtenir un brevet pour cet objet. Quant à l'article 2 de la Loi concernant les brevets d'invention, on fait observer que les revendications 45 et 46 se rapportent à une composition de matières présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité; donc, si l'on s'en tient rigoureusement à la formulation de l'article 2 et à la définition du mot "invention", les revendications 45 et 46 sont tout à fait conformes. Il semble donc évident que l'examineur s'appuie sur sa propre interprétation de cet article de la Loi concernant les brevets d'invention et le pétitionnaire fait respectueusement observer que l'examineur a mal interprété l'article 2 de la Loi.

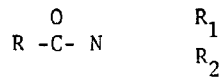
Si l'on essaie de comprendre l'interprétation de l'examineur, on présume qu'il suit en cela la politique en cours au Bureau des brevets d'invention, laquelle est énoncée au chapitre 12 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets d'invention. L'étude attentive des exigences relatives à une invention brevetable, telle que décrite à la section 12.03 du Recueil, ne révèle aucune directive spécifique qui permettrait à l'examineur, dans son interprétation, de justifier son rejet. Comme le pétitionnaire l'a déjà expliqué, les revendications 45 et 46 répondent à toutes les exigences du chapitre 12 du fait que l'objet des revendications se rapporte à une réalisation utile, qu'il est exploitable, contrôlable et reproductible et que, de plus, il a une application pratique dans le commerce. Comme on l'a déjà fait remarquer, ces revendications ne visent pas un objet illicite, pas plus qu'elles ne s'appliquent à un simple principe scientifique ou à un théorème abstrait. On rappelle de plus que les revendications de cette nature pourraient avoir un effet bénéfique pour le public. On allègue donc que le Recueil des pratiques du Bureau des brevets d'invention ne fournit aucune justification à l'interprétation par l'examineur de l'article 2 de la Loi concernant les brevets d'invention.

...

Le pétitionnaire fait respectueusement observer que l'examineur ne fournit aucune justification pouvant servir de fondement juridique à son rejet autre qu'une mauvaise interprétation, de l'avis du pétitionnaire, de la portée de l'article 2 de la Loi concernant les brevets d'invention eu égard à la définition du terme "invention". Le pétitionnaire rappelle respectueusement que les revendications 45 et 46 sont tout à fait conformes à toutes les exigences de la Loi concernant les brevets d'invention, de même qu'aux règlements qui s'y rapportent, ce qui comprend l'article 2 de la Loi. De plus, il n'existe aucune jurisprudence qui puisse fournir une interprétation différente de la portée de l'article 2, et en raison du fait que "matière vivante" a apparemment été trouvé acceptable par le Bureau des brevets d'invention, comme le démontrent les nombreux brevets d'invention canadiens récemment émis, le pétitionnaire croit qu'il devrait avoir droit aux revendications de la nature des revendications 45 et 46, et que le rejet de l'examineur devrait être retiré.

La question soumise à la Cour est de savoir si oui ou non les revendications 45 et 46 s'appliquent à un "objet non prévu par la Loi". La revendication 45 se lit comme suit:

Graines de semence traitées avec une quantité efficace d'un produit dont la formule est:



où R est haloalkyle et R₁ et R₂ sont alkényles; ladite quantité efficace étant substantiellement non-phytotoxique et suffisante pour améliorer la résistance de la culture à un herbicide actif choisi dans le groupe composé de thiocarbamates, acétanalides à action désherbante, thiocarbamates, combinés avec des herbicides choisis dans le groupe composé de triazines, 2,4-D et 2(4 chloro-6-éthyle-amino-5-triazine-2yl-amino)-2-méthyle propionitrile.

M. Mace a fermement démontré lors de l'audition que les revendications 45 et 46 définissent de fait un objet brevetable. Il soutient qu'il n'y a rien dans la Loi concernant les brevets d'invention ou les règlements qui "explique ou qui indique" que les revendications 45 et 46 portent sur un objet non brevetable. Il a aussi affirmé qu'il n'a trouvé aucune jurisprudence selon laquelle l'objet défini par ces revendications ne serait pas brevetable. Il a aussi ajouté "qu'il devrait avoir le droit de protéger son invention d'une manière qui empêche tout contrefacteur éventuel d'avoir accès à l'invention".

Pour commencer, nous sommes convaincus que les fruits, les graines et autres cultures, comme telles, ne sont pas le résultat d'un procédé qui est une sorte de fabrication, même si la main de l'homme peut avoir contribué à les ensemencher et à les cultiver (voir National Research Development Corporation's Application, 1961 RPC 147).

Par ailleurs, nous en sommes venus à la conclusion que le revêtement d'une graine peut être considéré comme une sorte de fabrication. Si l'enduit est nouveau, le résultat du procédé, soit "la graine enduite" est, en vertu de la nouveauté de l'enduit, un article nouveau ou une composition nouvelle de matières. Nous aurions alors un nouveau produit fabriqué par la main de l'homme.

Le principal souci de l'examineur, était naturellement de savoir jusqu'à quel point la matière vivante peut entrer dans les inventions susceptibles d'être brevetées. A ce sujet, nous nous référons d'abord à l'affaire J.R. Short Milling Co. (Canada) Limited contre George Weston Bread and Cakes Ltd. et autres (1941) Ex. C.R. à 69, et aux rapports de la Cour suprême (1942), à 187. Dans ce cas, les méthodes imaginées pour l'extraction d'une substance de blanchiment et pour la conservation de son activité, la rendant applicable à la fabrication du pain, ont été retenues pour être brevetées, tout comme l'agent de blanchiment produit par ce procédé. L'utilisation de l'enzyme dans le procédé est une manifestation du contrôle de l'homme sur l'utilisation de cet enzyme.

Dans l'affaire American Cyanamid contre Frosst (1965) 2 Ex. C.R. 355, les revendications mises en cause concernaient un procédé exigeant l'utilisation de matière vivante et, quoique de nombreuses justifications aient été apportées par le contrefacteur présumé, le caractère brevetable de l'antibiotique fabriqué selon ce procédé ne faisait pas l'objet du différend. La décision du juge Noel décrit longuement la fabrication des antibiotiques selon des procédés, dans lesquels entrent une matière vivante, mais la question de savoir si cet objet se prêtait à un brevet n'a pas été mise en doute.

Pour l'affaire Parke Davis contre Laboratoire Pentagone, S.C.C. (1968) 37 Fox Pat. C. 12, la Cour suprême du Canada a aussi étudié un appel qui portait sur la contrefaçon du brevet d'un antibiotique fabriqué par un micro-organisme vivant connu sous le nom de Streptomyces venezuela. Ici encore, on n'a pas contesté le caractère brevetable d'un tel objet.

Dans le cas du célèbre brevet Banting pour l'insuline, l'utilisation d'une hormone a été protégée par un brevet.

La jurisprudence britannique confirme aussi que les procédés microbiologiques sont brevetables. Voir, par exemple, l'affaire Commercial Solvents Corp. contre Synthetic Products Co. Limited (1926) 43 RPC 185, où le brevet d'invention se rapportait à la production d'acétone et d'alcools par des procédés de fermentation à l'aide d'une bactérie particulière pour produire de grandes quantités d'acétone et d'alcool butylique. Consulter aussi la demande de Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958) RPC 351, pour laquelle le juge Lloyd-Jacob a déclaré: "... à une certaine époque, il semble que l'on croyait que toute opération qui impliquait des organismes vivants était exclue de la définition d'invention, Le fait n'était pas justifié, comme on le voit par le jugement dans l'affaire Commercial Solvents Corp. contre Synthetic Products Co. Limited (supra) et, par le nombre considérable de brevets d'invention accordés en ce qui concerne la préparation d'antibiotiques. L'utilisation croissante d'organismes naturels pour empêcher, contrôler ou modifier les opérations de fabrication, a, à titre d'expérience rendu complètement démodée la restriction qui veut que les objets inanimés ne soient pas brevetables."

Dans le cas de la demande de Standard Oil Development Company (1951) 68 RPC à 114, on a fait un essai qui est utile, soit de considérer le produit fini de la présumée invention. Si dans ce cas, l'invention supposait la production de graines, laquelle en retour impliquait l'intervention des lois naturelles, le pétitionnaire n'aurait pas pu en revendiquer l'invention, ni le mode de production. Nous croyons, cependant, que l'invention définie dans les réclamations 45 et 46 n'avait rien à

voir avec les "lois naturelles", parce qu'il ne s'agit pas ici de réclamations au sujet des graines. La graine a été produite avant l'avancement de la technique et elle en est distinctement séparée.

Nous croyons que le présent cas diffère de l'affaire A.D. Goldhaft (1957) RPC à 276, à propos de laquelle on a reconnu qu'une méthode de traitement de l'oeuf permettant de déterminer le sexe des poussins qui devaient éclore n'était pas un mode de fabrication. La raison invoquée était que dans ce cas "la fertilisation de l'ovule, la production de l'oeuf, son incubation et l'éclosion du poussin sont les étapes d'un phénomène naturel." Les revendications dont il est question ici ne concernent ni une méthode comme telle, ni le produit d'un processus naturel comme tel.

Dans l'affaire Human Liver Cell Line (In Re Kostadin, Gazette du Bureau des brevets d'invention, 4 janvier, 1977), nous avons soulevé la question à savoir si une "matière vivante" est brevetable. Nous croyons que le cas présent se distingue du précédent, du fait que l'objet d'invention n'est pas la matière vivante, soit la graine, mais le produit dont elle est enduite. Puisque les graines sont un produit de première nécessité dans le commerce et qu'il n'y a pas d'invention dans les graines, comme telles, nous croyons qu'il convient de tenir pour recevables les revendications portant sur les graines traitées lorsque l'invention s'applique à l'endroit avec lequel on a traité les graines. Dans le cas présent, le traitement ne modifie pas le processus de vie de la graine et il n'y a pas de nouvelle matière vivante.

La revendication 45 porte sur des graines de semence, elles-mêmes non brevetables, lorsqu'elles sont traitées avec une composition jugée brevetable dans d'autres revendications de la présente demande. Nous croyons que la présente demande ne devrait pas être refusée comme étant un objet "non prévu par la loi." Cette conclusion s'applique également à la revendication 46. Nous recommandons donc que la décision finale visant à refuser les revendications 45 et 46 sous prétexte qu'il s'agit d'objet non prévu par la loi soit retirée.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets

J'ai étudié la demande de la partie plaignante et j'ai révisé attentivement la recommandation de la Cour d'appel des brevets d'invention. Dans les circonstances, je souscris aux recommandations de la Cour et retire la décision finale. La demande est renvoyée à l'examineur pour qu'on recommence l'étude du cas.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy,

Hull, (Québec)
le seizième jour d'octobre 1979

Représentant du pétitionnaire

Gowling & Henderson
P.B. 466, Terminal A
Ottawa, (Ontario)