

DECISION DU COMMISSAIRE

Revendication imprécise - Régulateur de la croissance des plantes

L'une des revendications axées sur le procédé fait allusion à la dose de régulateur de croissance utilisée, en ces termes: "... une dose suffisante pour engendrer chez la plante, l'effet souhaité...". Dans une revendication, les expressions quantitatives comme une "dose suffisante", etc. peuvent être acceptées à condition que la divulgation précise de quelle dose il s'agit, ou que les spécialistes en la matière connaissent la quantité indiquée.

Décision finale: rejetée

La demande 272797 (classe 260-578.5) déposée le 28 février 1977 s'intitule "Succédané de benzophenones". Osamu et al en sont les inventeurs. L'examineur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 15 mars 1978 dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les démarches pour l'obtention d'un brevet.

La demande porte sur un succédané de benzophenones, soit un régulateur de la croissance des plantes.

Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 6 à 10. Les revendications 6 à 9 portent sur la composition tandis que la revendication 10 porte sur un "mode d'emploi". Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a retranché les revendications 6 à 10. Le contenu de la revendication 10 originale a été modifié, et représenté sous le couvert de la nouvelle revendication 6. En raison des modifications apportées, nous supposons que les revendications 7 et 8 devraient être subordonnées à la revendication 6 plutôt qu'à la revendication 10.

Par conséquent, le seul point en litige demeure la revendication 6 axée sur le mode d'emploi. Dans sa décision finale, l'examineur a déclaré que la revendication 10 "faisait l'objet d'un rejet parce qu'elle n'était pas assez précise" comme le stipule l'article 36 de la Loi sur les brevets.

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur soutient que la revendication 10 modifiée "correspond exactement aux autres revendications sur le mode d'emploi présentées dans des cas semblables de régulateurs de la croissance des plantes, et pour lesquelles le Bureau des brevets donne régulièrement son assentiment". Il déclare également que "la revendication précise le mode d'emploi du composé actif tout en faisant connaître le résultat, à partir de la description donnée à la page 1 du mémoire descriptif."

Il incombe à la Commission de décider si, dans sa teneur modifiée, la revendication 6 parvient à surmonter le manque de précisions sur lequel est fondé le rejet de la décision finale. La revendication 6 se lit comme suit:

Le procédé de régulation de la croissance des plantes qui comprend l'application, sur la plante ou dans son aire d'habitation, de l'un ou de plusieurs composés de la formule (1a), de la manière décrite dans la revendication 1, en quantité suffisante pour engendrer au moins un des effets inhibiteurs nécessaires: inhibition de la germination de la graine, inhibition de l'élongation de la racine ou inhibition de la croissance de la plante (y compris algae).

Dans sa décision finale, il semble que l'examineur ait rejeté la revendication 10 parce que le demandeur "n'y avait pas précisé la dose" utilisée. Dans cette même revendication, le demandeur y fait allusion en ces termes "... une dose suffisante pour engendrer chez la plante, l'effet souhaité...".

Bien entendu, l'objet visé par une revendication est de définir l'importance du monopole de l'invention pour laquelle la protection est accordée. L'article 36(2) stipule que celle-ci doit exposer "... distinctement et en termes explicites...". En vertu de l'article 36(1), "Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, ... et exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts ... qui permettent de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention...". En d'autres termes, le mémoire descriptif doit renfermer une description (compte rendu détaillé) tandis que les revendications doivent définir (préciser l'importance du monopole) l'invention. Dans l'affaire *Riddel v Patrick Harrison* (1956-1960) il a été déclaré ce qui suit: "un inventeur n'est pas tenu de restreindre ses revendications à l'objet précis de la description donnée dans le mémoire descriptif ... tout en respectant le cadre de son invention, il lui est possible de présenter une revendication aussi étendue que le permettent les connaissances que possèdent habituellement les spécialistes en la matière...".

Après l'avoir analysée attentivement, la Commission estime que la divulgation renferme une description suffisante d'une invention qui est "décrite de façon exacte et complète" ainsi que de son "application et exploitation", y compris les "gammes de dosage" censées produire les résultats escomptés ou l'effet désiré.

La Commission reconnaît qu'il existe un principe en vertu duquel les expressions comme une "quantité efficace" ou "une dose suffisante pour engendrer l'effet souhaité" peuvent être acceptées à condition que la divulgation précise de quelle "dose" il s'agit, ou que les spécialistes en la matière connaissent la quantité indiquée.

Le principe énoncé ci-dessus est corroboré par l'affaire Burton Parsons v Hewlett Packard (1975) S.C. 17 C.P.R. 2e 97). Dans ce jugement, nous constatons qu'une partie de la revendication 17 se lit comme suit: "... renfermant une quantité suffisante de sel dont le pouvoir d'ionisation est très élevé pour assurer une bonne conductivité de l'électricité..."

Par conséquent, la Commission est convaincue que la revendication 6 définit l'étendue du monopole de l'invention en des termes "explicites" et qu'elle n'enfreint pas les dispositions de l'article 36 de la Loi sur les brevets.

La Commission recommande que le motif de rejet de la revendication 10 axée sur le procédé (la nouvelle revendication 6) soit retiré. L'autre motif de rejet a été éliminé par suite de l'apport de modifications.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

J'ai étudié la présente demande, et analysé la recommandation formulée par la Commission. Je souscris aux conclusions de la Commission, et par conséquent, je retire le motif de rejet. La demande est par le fait même renvoyée à l'examineur pour exécution.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)
ce 19e jour de juin 1979

Agent du demandeur

Fetherstonhaugh & Co.,
C.P. 2999, Terminus D

Ottawa, (Ont.)
K1P 5Y6