

DECISION DU COMMISSAIRE

Suffisance de l'exposé de l'invention - Matière colorantes Perinone

Il s'agissait d'établir si le demandeur avait suffisamment identifié les matières colorantes pour justifier sa revendication. Il y avait seize exemple illustrant les composés de départ, la formule, la couleur de la teinture, l'analyse chimique et les points de fusion. Dans la présente affaire, cela a été considéré suffisant pour justifier la revendication des composés dans les limites de la portée de la revendication 1.

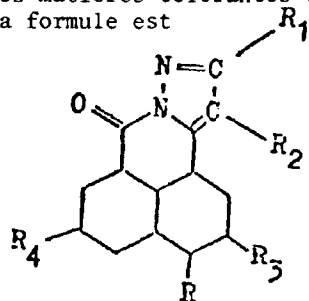
Rejet annulé.

La demande de brevet 178 122 (Classe 260-246.1) a été déposée le 3 août 1973 pour une invention intitulée "Matière colorantes Perinone et procédé de préparation". L'inventeur est Helmut Troster, cédant à Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft. L'examineur chargé de la demande a pris une décision définitive le 15 mars 1978, rejetant la demande de brevet. Le demandeur a demandé une audience pour présenter d'autres arguments, mais, après avoir examiné l'instruction de la demande 178 122, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une telle audience n'était pas nécessaire.

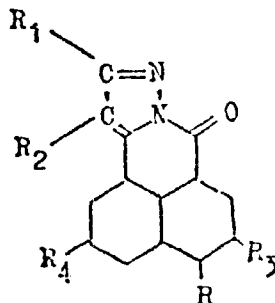
La demande concerne des composés de matières colorantes qui sont, de fait, des mélanges isomères. Ces composés se préparent de la façon habituelle et sont utiles pour teindre diverses matières synthétiques.

La revendication 1, citée ci-après, donne la portée du monopole recherché.

Des matières colorantes consistant en un mélange d'isomères dont la formule est

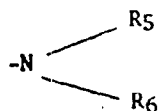


et



où R₁ est hydrogène, alcoyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone, alcoylalcoyle ou alcoylcarbonyle ayant chacun de 1 à 4 atomes de carbone, benzyle, alcoylcarbonyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone ou phényle; R₂ est alcoylcarbonyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone, cyano, alcanoyl, alcoylalcoylcarbonyle ayant chacun de 1 à 4 atomes de carbone, carbonamido, phénylcarbonamido, mono- ou dialcoylcarbonamido ayant de 1 à 8 atomes de carbone ou cyclohexylcarbonamido; R₃ et R₄

sont identiques et représentant hydrogène ou alcoxy ayant de 1 à 4 atomes de carbone ou R₃ est alcoxy ayant de 1 à 4 atomes de carbone et R₄ est hydrogène et R est phénylthio qui peut être substitué par un ou deux atomes de chlore ou de brome, ou des radicaux alcoyle, alcoxy, carbalcoxy, alcoylsulfonyle ayant chacun de 1 à 4 atomes de carbone ou des radicaux cyano, trifluorométhyle ou nitro; naphthylthio, pyridine-thio, benzimidazole-2-thio, benzoxazole-2-thio, benzothiazole-2-thio ou un groupement amino selon la formule



où R₅ et R₆ sont hydrogène, alcoyle ou hydroxyalcoyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone ou phényle, ou pris ensemble représentant pipéridine, morpholine ou pipéazine.*

Dans la décision définitive, l'examinateur a refusé toutes les revendications parce que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant pour justifier la concession du monopole défini par les revendications. Les commentaires ci-après extraits du rapport de l'examinateur expliquent sa position:

Les composés revendiqués n'ont pas été identifiés et, nulle part, dans tout le mémoire descriptif des composés nommés et revendiqués, on ne trouve de constantes caractéristiques.

Il n'y a pas un seul résultat quantitatif qualifiant les propriétés utilisables des composés revendiqués et il n'y a pas, comme l'exigent l'article 36(1) et le règlement 25, une seule réalisation décrite.

Les composés qui n'ont pas été préparés et les composés dont les caractéristiques (propriétés constantes chimiques, physiques et utilisables) ne sont pas connues demeurent également inconnus pour l'homme du métier.*

L'examinateur a soutenu que le fait d'indiquer la couleur que les matières colorantes donnent à un substrat ne consiste pas une divulgation suffisante de la propriété des composés eux-mêmes pour permettre de bien les identifier ou pour indiquer qu'ils ont vraiment été préparés. A son avis, il faudrait donner les caractéristiques physiques des composés, par exemple, un "diagramme chromatique", et il faudrait préciser cette propriété pour quelques composés représentatifs choisis parmi la large classe de composés et également pour les composés spécifiques revendiqués.

En réponse à la décision définitive, le demandeur a fait valoir que les exigences de l'examineur dans la décision définitive n'étaient pas conformes à la pratique du Bureau des brevets pour ce qui est des brevets délivrés dans le domaine de la technique des matières colorantes. Pour appuyer cette affirmation, il a cité une liste de brevets, y compris un certain nombre des siens, dans lesquels les produits sont identifiés généralement par la formule, les caractéristiques de coloration sur un substrat et la méthode de préparation. Il a répliqué soutenu ce qui suit:

Ainsi, les exemples 1 à 10 et 64 à 69 décrivent clairement les matériaux de départ, les quantités requises de ces matériaux, les conditions de réaction, la formule des matières colorantes isomères obtenues et certaines propriétés des matières colorantes, notamment, qu'elles colorent certaines matières d'une couleur particulière avec de très bonnes propriétés de solidité de la couleur. L'exemple 1 est un exemple type et on trouve la formule des composés de matières colorantes du mélange isomère à la page 9. Ce mélange isomère est décrit comme se cristallisant en cristaux jaune or. Sur les tissus de polyester, on a obtenu des teintures d'un jaune verdâtre brillant solide à la lumière et à la sublimation. Si cela n'est pas suffisant, la constitution du produit est confirmée par les données de l'analyse des éléments - voir page 9, lignes 16 et 17.*

Il y a lieu de souligner qu'il est relativement simple de calculer les données de l'analyse des éléments quand on a la formule de structure. L'énoncé ci-après tiré de la réponse du demandeur illustre la position qu'il a adoptée.

"Le demandeur considère qu'il est abondamment clair que lorsque la couleur de la teinture sur une matière, par exemple le polyester, a été donnée, cela signifie que les matières colorantes ont été préparées et ont été testées quand à leur utilité comme matières colorantes sur cette matière."

Dans le cas présent, le nombre de composés couverts par la revendication 1 est assez élevé, et c'est sans doute ce qui a amené l'examineur à considérer qu'il s'agit d'une invention spéculative plutôt que d'une invention de fait. Toutefois, il y a seize exemples que décrivent de façon détaillée comment divers produits représentatifs sont préparés et fournissent diverses données, comme les matériaux de départ, les quantités utilisées, l'analyse chimique, la formule de structure, la couleur, la couleur produite sur les fibres et les points de fusion. Dans soixante-treize autres cas, l'exposé de l'invention indique la formule de structure et la couleur des composés préparés. Vu l'étendu de l'exposé de l'invention, nous avons la conviction que l'inquiétude de l'examineur était sans fondement ou, à tout le moins, qu'il n'y avait pas motif suffisant pour justifier un rejet.

En outre, les procédés de préparation des nouveaux composés sont relativement bien définis et rien ne laisse supposer qu'on pourrait avoir quelque difficulté à les préparer d'après les instructions du demandeur.

Nous sommes par conséquent persuadés que l'objet des présentes revendications 1 à 7 est acceptable. Nous croyons, toutefois, que la formule de structure donnée dans le mémoire descriptif devrait être modifiée de façon à indiquer que les structures cycliques sont de caractère benzénique, comme cela a été fait dans le brevet américain correspondant 3920662. Nous avons aussi remarqué, dans la revendication 1, une autre erreur évidente qu'il faudrait corriger. R₁ est donné à un endroit comme étant alcoxycarbonyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone et à un autre endroit comme étant alcoxycarbonyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone.

Nous recommandons que la décision définitive soit retirée et que les revendications 1 à 7 soient acceptées si elles sont modifiées comme nous le suggérons ci-dessus.

Le président de la Commission
d'appel des brevets, Canada
G. Asher

J'ai examiné l'instruction de la présente demande et la recommandation de la Commission d'appel des brevets. J'ordonne donc que le rejet soit retiré et que l'instruction se poursuive. Le demandeur devra faire les corrections nécessaires dans les six mois de la date de la présente décision.

Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Québec)
ce 12e jour de mars 1980

Agent du demandeur

Fetherstonhaugh & Co.
Boîte postale 2999, Station D
Ottawa (Ontario)

* Traduction