

DECISION DU COMMISSAIRE

Antériorité: revendication - mise en capsule d'insecticides

La mise en capsule de fongicides, de produits pharmaceutiques et autres produits chimiques se fait avec du polyurée afin d'en faciliter la manutention, et d'assurer, entre autres avantages, une libération lente ainsi qu'un effet à retardement. Les revendications afférentes au procédé ont été jugées recevables tandis que les revendications sur le produit ont été rejetées pour cause d'antériorité et de subordination injustifiée aux revendications traitant du procédé. La Commission en est venue à la conclusion que les propriétés physiques des produits se distinguent de celles dont il est question dans l'antériorité, et que ce motif, il est justifié de subordonner les revendications sur le produit aux revendications afférentes au procédé.

Décision de rejet: renversée

La demande de brevet 164,086 (classe 117-47) a été déposée le 20 février 1973, et l'invention revendiquée s'intitule "Procédé de mise en capsule".

L'inventeur, Herbert B. Scher, a cédé ses droits à Stauffer Chemical Company.

L'examineur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 9 mars 1978, dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention d'un brevet. Au moment de la révision de la décision de rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 octobre 1979 à laquelle M.W. Mace représentait alors le demandeur.

L'invention revendiquée porte sur la mise en capsule de fongicides, de produits pharmaceutiques et autres avantages, la capsule dans une enveloppe de polyurée. Entre autres avantages, la capsule assure une libération lente ainsi qu'un effet à retardement des substances emprisonnées; elle facilite également la manutention des insecticides volatils.

Parmi les 88 revendications, 64 d'entre elles portent sur le procédé de mise en capsule. La Commission ne formule aucune objection quant aux revendications sur le procédé, mais elle s'interroge toutefois sur la nécessité de recourir à un si grand nombre de revendications pour protéger une technique plutôt courante. La Commission aurait pu invoquer l'article 44 du Règlement pour rejeter certaines de ces revendications, et le demandeur a encore le loisir de songer à en réduire le nombre.

Le rejet porte sur les revendications afférentes au produit, soit les revendications 47 à 71, et nous allons nous restreindre à ces dernières. Elles ont été rejetées pour deux motifs: d'une part, elles traitent du procédé de fabrication plutôt que de la structure et des propriétés, et d'autre part, l'objet des revendications n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été divulgué en Grande-Bretagne dans le brevet 1 091 141 daté du 15 novembre 1967 et accordé à Vandegaer le 4 mai 1971, brevet cité à la p. 4 de la divulgation.

Les revendications 1, 5, 47 et 48 ci-dessous sont représentatives de celles que l'on retrouve dans la demande:

1. Un procédé de mise en capsule de substances immiscibles avec l'eau dans une enveloppe de polyurée, et ledit procédé comprend les étapes suivantes:

(a) préparer en phase aqueuse une solution renfermant de l'eau, un agent tensioactif ainsi qu'un colloïde protecteur;

(b) ajouter à ladite phase aqueuse une phase immiscible avec l'eau renfermant la substance immiscible avec l'eau que doit être mise en capsule ainsi qu'un polyisocyanate organique;

(c) disperser ladite phase immiscible avec l'eau dans ladite phase aqueuse pour produire dans ladite phase aqueuse des goutelettes de la phase immiscible avec l'eau;

(d) régler la pH de ladite phase aqueuse de manière à établir sa valeur entre 0 et 14;

(e) chauffer et conserver la phase immiscible avec l'eau soumise à la dispersion et la phase aqueuse à une température dont l'échelle s'étend de 20°C à 90°C; ladite substance immiscible avec l'eau est alors mise en capsule dans une enveloppe de polyurée.

5. Le procédé de la revendication 1 où ladite substance immiscible avec l'eau est une matière organique immiscible avec l'eau.

47. Des capsules aptes à libérer d'une manière réglée la matière organique qu'elles renferment, soit un herbicide à base de thiocarbamate dans une enveloppe de polyurée, le tout sous forme de microcapsule fabriquée selon le procédé énoncé dans la revendication 5.

48. Des capsules semblables à celles de la revendication 47 dont l'herbicide à base de thiocarbamate est du S-ethyl diisobutylthiocarbamate.

D'après les témoignages reçus lors de l'audience, il ressort que les revendications afférentes aux produits portent sur des substances dont les propriétés chimiques sont semblables à celles divulguées dans l'antériorité Vandegaer. Prenons entre autres l'exemple n° 6 du brevet Vandegaer où l'on traite de la production de substances organiques mises en capsule dans une enveloppe de polyurée. Au cours des démarches le demandeur a même prétendu que les propriétés chimiques des deux produits étaient

distinctes (lettre du 19 juillet 1977, p.1) mais il s'est toutefois récusé depuis. Cependant, le demandeur estime actuellement qu'en dépit de la similitude des propriétés chimiques, il existe des distinctions physiques entre les deux produits, et que ces distinctions représentent un objet brevetable par rapport à l'antériorité. Ces distinctions physiques sont le fruit de la nouvelle technique de mise en capsule préconisée par le demandeur. L'on doit ajouter qu'au moment du dépôt de la divulgation originale, ces distinctions physiques n'ont pas été expliquées de façon détaillée. La première fois où le demandeur élabore un peu, il le fait à la p. 2 de sa réponse du 9 juillet 1977 où il déclare que les parois des capsules revendiquées sont lisses contrairement à celles de Vandegaer qui ont un aspect plutôt spongieux, et que ces parois lisses "comportent certains avantages quant à la libération réglée du produit". Il déclare également que ses capsules se distinguent de celles de l'antériorité de par leur nature chimique.

Dans une lettre ultérieure, soit celle du 7 juin 1978, le demandeur souligne d'autres démarcations physiques. Il affirme que dans son invention, les particules ne s'agglomèrent pas mais demeurent détachées l'une de l'autre, et que les capsules prennent la consistance d'un solide poudreux plutôt qu'une masse caoutchouteuse quand elles sont sèches. Il soutient également que ces particularités comportent certains avantages quant à la libération réglée du produit, avantages que l'on ne retrouve pas dans les capsules de l'antériorité.

Compte tenu des allégations du demandeur, nous sommes convaincus que les produits revendiqués par ce dernier diffèrent de ceux de l'antériorité, et que des distinctions semblables revêtent de l'importance en matière de brevet.

Reste à savoir si au moment du dépôt de la demande, la divulgation du demandeur stipule que les produits revendiqués se distinguent de quelque manière de ceux de l'antériorité pour pouvoir affirmer que la description de l'invention est complète au sens de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Au début de la p.4 du mémoire descriptif il précise que "l'enveloppe des capsules est extrêmement mince". Au bas de cette même page, il fait allusion aux "avantages particuliers" qu'offre son invention. A la p.6, il soutient qu'avec le nouveau procédé, le produit "convient particulièrement aux applications directes de pesticide agricole". A la p. 16, il est écrit que les

capsules fabriquées selon le procédé du demandeur sont d'un usage pratique pour la mise en capsule de divers insecticides et herbicides volatils ou instables. A l'exemple 5 on démontre qu'il est possible de faire sécher le produit de manière à obtenir des "particules sphéroïdes détachées l'une de l'autre", ce qui correspond à l'un des avantages que le demandeur fait valoir dans sa lettre du 7 juin 1978 (ci-dessus). Au moyen de l'exemple 1, il démontre que les "capsules sont détachées l'une de l'autre" et qu'elles "se dispersent bien".

Dans son affidavit présenté après la décision finale de rejet du 21 septembre 1979, Herbert Benson Scher confirme et explique lesdites distinctions. Les microphotographies annexées à l'affidavit illustrent clairement les différences physiques.

La divulgation de la demande n'est pas tout-à-fait complète, mais nous estimons que les extraits cités ci-dessus nous empêchent d'affirmer que le demandeur ne fait aucune allusion à la différence entre les particules de son invention et celles de Vandegaer. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il y aurait lieu de retirer l'objection formulée à partir de ces extraits et d'une divulgation incomplète. Il est dommage que les distinctions dont il est question à l'alinéa n'aient pas été abordées dans la divulgation originale car elles auraient permis d'éviter la présente révision.

Analysons maintenant le deuxième motif de rejet de l'examineur. La revendication sur les produits est-elle appropriée lorsque le demandeur les décrit en fonction de leur mode de fabrication? L'examineur déclare que ces mêmes revendications devraient porter sur les propriétés et la structure des produits. Le demandeur répond à cette allégation de la manière suivante:

...

... Le demandeur émet l'opinion que la structure particulière de la microcapsule de polyurée dont il est question dans les revendications 47 à 71 ne peut pratiquement pas faire l'objet d'aucune autre description physique que celle où il est écrit que le polyurée constitue une enveloppe pour la substance organique mise en capsule. Dans sa réponse du 19 juillet 1977, le demandeur insinue que la structure de la paroi de la capsule s'apparente à celle d'une membrane lisse; par contre, comme il l'indique dans sa réponse du 5 décembre 1977, le demandeur juge bon de définir les parois en utilisant le terme enveloppe parce que l'expression "comparable à une membrane" n'est pas étayée par le présent mémoire descriptif. C'est ce qui a permis au demandeur de définir la structure de la paroi en la qualifiant "d'enveloppe". On peut donc facilement comprendre que le produit ne puisse être défini quant à sa structure.

...

Autre point à souligner, le demandeur appuie souvent sa décision sur l'article 8.04 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, mais ledit recueil ne constitue qu'un guide des pratiques et non un ouvrage de référence visant à justifier le refus ou l'acceptation d'une demande. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de s'interroger à savoir si la décision de l'examineur est conforme audit recueil, ni sur la signification de ce même recueil. Nous devrions plutôt vérifier si les revendications sont conformes à l'exigence de l'article 36 de la Loi sur les brevets où il est stipulé que les revendications doivent exposer distinctement et en termes explicites les choses ...

En ce qui a trait aux produits revendiqués, la revendication la plus explicite possible se traduit par une définition de la structure ou de la composition chimique de ce produit. Il existe cependant un principe bien établi en droit des brevets (on peut consulter divers brevets canadiens et étrangers à cet effet) en vertu duquel la définition d'un produit nouveau peut se faire à partir de moyens différents comme ses propriétés ou le mode de fabrication lorsqu'il s'avère impossible de le définir en fonction de sa structure parce que ladite structure est inconnue et ne peut faire l'objet d'une confirmation immédiate. Cette manière de procéder est justifiée quand elle permet d'établir une distinction entre le produit de l'inventeur et les autres produits, que ces derniers existent déjà ou pas.

Dans le cas qui nous intéresse, le demandeur déclare qu'il est pratiquement impossible de définir le produit sans traiter de son mode de fabrication. Il a également soutenu que les propriétés chimiques et physiques du produit diffèrent selon les réactifs utilisés, et qu'il est à peu près impossible de définir les propriétés physiques. Nous avons d'ailleurs constaté que le produit revendiqué est en quelque sorte semblable aux produits inventés par Vandegaer, ce qui rend la distinction encore plus difficile entre ceux du demandeur et l'objet de l'invention Vandegaer. Par conséquent, nous estimons être en présence d'une situation en vertu de laquelle la seule définition possible du produit doit porter sur son mode de fabrication. La Commission recommande donc que soit accepté ce genre de revendication pour la demande en question.

Le président,

Après étude de la présente demande et de la recommandation formulée par la Commission d'appel des brevets, j'ai pris la décision de retirer les objections présentées. La demande est par le fait même renvoyée à l'examineur pour qu'il exécute ladite décision.

Le commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)
ce 9^e jour de juin 1980

Agent du demandeur

Gowling & Henderson
C.P. 466, Terminus A
Ottawa (Ontario)