

DECISION DU COMMISSAIRE

Caractère brevetable des ensembles formant une agrégation - Agents d'exploration radio-isotopiques

Le demandeur a découvert que les phospholipides peuvent très bien véhiculer les radio-isotopes du technétium que l'on utilise pour effectuer la radio-analyse du foie. Étant donné que le mélange dont on se sert n'a qu'une demi-vie, il faut donc le préparer juste avant de s'en servir et il est impossible de se le procurer préparé à l'avance. Par conséquent, le demandeur désire revendiquer un ensemble comprenant les ingrédients distincts, lesdits ingrédients devant être mélangés juste au moment de servir. On a affirmé que, compte tenu des circonstances, les revendications ne doivent pas être rejetées en invoquant l'agrégation, ou parce qu'elles portent sur un ensemble d'ingrédients. Toutefois, la demande a été renvoyée à l'examinateur afin qu'il puisse décider si l'article 41 de la Loi s'applique étant donné que les ingrédients ont été revendiqués sans restriction quant au procédé.

\*\*\*\*\*

La demande n° 241,628 (classe 167-48) a été déposée le 12 décembre 1975, et porte sur une invention intitulée "Shpères phospholipideques marquées servant à la visualisation des organes". MM. Abram Petkau et Stanley D. Pleskach en sont les coinventeurs.

L'examinateur a rendu une décision finale le 8 mai 1979 dans laquelle il rejette un nombre de revendications. Le demandeur a d'abord exigé la tenue d'une audience puis, il s'est ravisé et a retiré cette demande.

L'invention porte sur l'utilisation d'un phospholipide comme véhicule d'agents d'exploration radio-isotopiques. Les phospholipides se sont avérés d'excellents véhicules pouvant servir à faire passer dans l'organisme des patients les radio-isotopes qui permettent d'effectuer la radio-analyse de divers organes comme le foie. L'examinateur a accepté dix-neuf revendications portant sur un procédé de mélange des radio-isotopes et des phospholipides, et sur les mélanges qui en résultaient. Toutefois, il a rejeté les huit dernières revendications, soit les revendications 20 à 27, dans lesquelles le demandeur revendiquait un groupe ou un ensemble constitué des ingrédients distincts servant à la réalisation du procédé et à la préparation de la combinaison de phospholipides et de radio-isotopes. A son avis, les dernières revendications portaient sur une simple agrégation d'ingrédients qui ne réagissent entre eux qu'à partir du moment où on les sort de leur contenant pour l'utiliser dans le procédé.

Les revendications 20 à 27 portent uniquement sur un radio-isotope particulier de l'élément technétium. Comme cet élément a une demi-vie de court durée, il importe de la préparer tout juste avant de l'utiliser. La revendication 20 porte sur un ensemble constitué des divers ingrédients qui servent à préparer la substance injectable au moment où l'on en a besoin. Cette substance ne peut être vendue préparée à l'avance parce qu'elle serait trop altérée avant même d'être injectée.

La revendication 20 se lit comme suit:

20. Une combinaison produisant des agents d'exploration médicaux marqués comprenant le radio-isotope de court durée Tc99m qui se compose :

- (1) d'un générateur de radio-isotopes Mo-99 donnant un anion de pertechnétate  $Tc(99m)O_4$  soluble,
- (2) d'un agent réducteur concentré donnant, à partir du  $Tc(99m)O_4$  le Tc99m sous forme cationique polyvalente, ladite forme cationique polyvalente de Tc99m formant un complexe lié solidement lorsque mis en présence d'un phospholipide du type cité au sous-alinéa (4),
- (3) d'un réactif tampon pour la solution de Tc99m sous forme cationique polyvalente,
- (4) de la dispersion colloïdale aqueuse d'une substance phospholipidique de dimension granulométrique prédéterminée afin que la substance une fois injectée puisse circonscrire un organe choisi,
- (5) du matériel nécessaire pour former un ensemble qui contienne séparément, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées, une quantité déterminée de chacune des composantes (2), (3) et (4) tout au moins.\*

(Tc est le symbol du radioélément technétium).

L'examineur a rejeté les revendications qui avaient été refusées parce qu'elles portaient, à son avis, sur une simple juxtaposition de parties et constituaient alors une agrégation plutôt que la combinaison d'éléments actifs.

Au file des années, on a multiplié les définitions des termes "combinaison" et "agrégation" utilisés dans le domaine des brevets. En voici quelques exemples:

Combinaison - arrangement de parties ayant un rapport entre elles en vue d'en arriver à un résultat simple et unique (British United Shoe V. A. Fussell & Sons (1908) 25 R.P.C. 631 (original anglais))\*

lorsque d'anciens tous mis en présence les uns des autres réagissent entre eux et produisent un résultat nouveau ou amélioré, il existe alors un objet d'invention brevetable étant donné l'idée de relation efficace issue de l'arrangement des tous (British Celanese v. Courtaulds (1935) 52 R.P.C. 171 à 193 (original anglais))\*

Agrégation - on reconnaît de façon générale que le simple fait de disposer côte à côte d'anciens tous pour que chacun d'eux remplisse sa propre fonction indépendamment des autres ne fust pas à en faire une combinaison brevetable (British Celanese, décision citée ci-dessous)\*

chaque tout agit indépendamment...aucun résultat commun (Lester v. Commissaire des brevets (1946) C.R.R. 6, 3 (original anglais))\*

la simple juxtaposition de parties ne suffit pas à rendre un ensemble brevetable. Les éléments doivent se combiner pour donner un résultat unitaire. Si l'un des éléments de la disposition produit un résultat qui lui est propre, sans que la combinaison des éléments ne produise aussi un résultat, alors il n'existe aucun objet d'invention (Domtar Ltd v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd. (1977) C.P.R. 33, 182 à 189 (original anglais))\*

Comme exemples d'agrégation, nous pouvons citer le cas bien connue du jouet pistolet-sifflet (Lester, décision citée ci-dessus) et le cas plus récent du contenant rectangulaire pour les bouteilles de bière (Domtar, décision citée ci-dessus) où les éléments agissent indépendamment les uns des autres.\*

Dans tous les cas, une invention doit, pour être brevetable, satisfaire aux exigences préalables suivantes: elle doit être utile, nouvelle et faire appel à l'ingéniosité.\*

En se fondant sur ce qui précède, nous devons examiner l'objet d'invention des revendications 20 à 27 et déterminer si l'ensemble relève de l'une ou de l'autre des grandes catégories citées, soit la combinaison et l'agrégation.\*

Les revendications donnent une description générale d'un ensemble formé de trois composantes (ou plus) séparées les unes des autres et mélangées seulement au moment de leur utilisation. On peut espérer réaliser cette disposition en plaçant chacune des composantes dans des éprouvettes ou des bouteilles munies de bouchons et dont l'une servirait à faire le mélange des composantes pour préparer l'agent d'exploration; une autre possibilité consisterait à déposer les composantes individuellement dans un récipient à compartiments où elles pourraient être conservées jusqu'à ce qu'elles soient mélangées en les traversant d'un compartiment à un autre ou en brisant les cloisons entre les compartiments. Cette dernière méthode ne constitue qu'une supposition; toutefois, en la transposant dans la réalité, elle suffirait à rendre la revendication conforme aux exigences.\*

Le demandeur ne divulgue pas un nouvel appareil servant à conserver séparément les composantes jusqu'au moment de les utiliser. Il est évident qu'une invention de ce genre ne fait pas l'objet de la présente demande.\*

En outre, on constate que chaque composante de l'ensemble est connue, mais aucune n'est revendiquée séparément.\*

Il semble que la méthode de préparation des particules de phospholipides identifiées comme étant radioactives et de la substance que l'on en obtient soit acceptable, et l'utilisation de cette substance à des fins de traitement médical comporte un aspect inventif quoiqu'il ne soit pas brevetable.\*

Compte tenu des affirmations précédents, nous sommes d'avis que l'agencement des composantes défini dans les revendications 20 à 27 (trois entités distinctes ou plus dont l'agencement correspond à leur disposition dans un ensemble) n'est pas acceptable.\*

Il existe aucune communication ou relation efficace entre les composantes. Celles-ci sont simplement placées les unes à côté des autres; chacune garde ses caractéristiques propres, reste indépendante des autres et n'agit aucunement sur les autres composantes qui n'ont pas d'effet non plus sur elle. Leur rapport ne consiste pas en un résultat ou en un produit, mais provient plutôt du fait qu'il s'agit de matières premières. Sans doute, le produit que l'on obtient en utilisant l'ensemble peut être une combinaison brevetable parce que le produit phospholipidique identifié constitue un résultat unitaire qui ne consiste pas simplement en la somme des composantes, puisqu'il s'agit du résultat de leur interaction. L'ensemble revendiqué dans la présente demande pourrait très bien se comparer à un ensemble destiné à un nouvel appareil, soit l'assemblage de pièces ou de composantes accompagné de directives sur la façon dont les pièces s'agencent entre elles; il va sans dire que ce genre d'ensemble n'est pas brevetable.\*

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare:

Dans sa décision finale, l'examinateur renvoie à la jurisprudence relative à des agrégations et à des combinaisons brevetables. Nous estimons que les

citations choisies par l'examineur quant aux combinaisons s'appliquent aux présentes revendications. Par exemple, l'une des citations tirée de l'affaire British United Shoe v. A. Fussel & Sons (1908) 25 R.P.C. 631 (original anglais) se lit comme suit: "... arrangement de parties ayant un rapport entre elles de manière à en arriver à un résultat simple et unique..." La combinaison revendiquée comporte un "arrangement" de composantes créant un "rapport entre elles" et qui, une réunies, donnent un "résultat unique"; ainsi, on a respecté en tous points la définition. La combinaison donne lieu à un résultat, servant à une seule fin, et non pas à plusieurs résultats distincts, comme la réunion d'un crayon et d'une gomme.\*

De plus, nous sommes d'avis que, après examen, les citations relatives à une agrégation ne s'appliquent pas aux présentes revendications. Mentionnons entre autres la définition tirée de la décision rendue dans l'affaire British Celanese v. Courtaulds (1935) 52 R.P.C. 171 (original anglais) et dans laquelle on déclare que "on reconnaît de façon générale que le simple fait de disposer côte à côte d'anciens tous pour que chacun d'eux remplisse sa propre fonction indépendamment des autres ne suffit pas à en faire une combinaison brevetable".\* Il est clair, à la lumière de l'ensemble du présent mémoire descriptif, que la combinaison des composantes revendiquées ne résulte pas du simple fait de disposer côte à côte d'anciens tous de manière qu'ils remplissent, lorsqu'on les utilise, leur propre fonction indépendamment des autres. Assurément, les composantes ne "remplissent" aucune fonction jusqu'à ce que l'utilisateur s'en serve, mais à ce moment-là, la fonction consiste en une combinaison donnant lieu à un résultat nouveau comportant un aspect inventif.\*

Voici une autre citation relative à une agrégation tirée de l'affaire Domtar Ltd v. McMillan Bloedel Packaging Ltd. (1977) C.P.R. 33, 182 à 189 (original anglais) dans laquelle l'examineur déclare que "la simple juxtaposition de parties ne suffit pas à rendre un ensemble brevetable. Les éléments doivent se combiner pour donner un résultat unitaire. Si l'un des éléments de la disposition produit un résultat qui lui est propre, sans que la combinaison des éléments ne produise aussi un résultat, alors il n'existe aucun objet d'invention." Une fois de plus, cette citation ne s'applique pas à la présente invention telle qu'elle est présentée dans les revendications 20 à 27, puisque lorsque les composantes sont utilisées, les éléments se combinent pour produire un résultat unitaire. Nous pouvons citer encore une fois un exemple typique d'agrégation, soit celui d'un crayon et d'une gomme.\*

Les arguments présentés par le demandeur selon lesquels les revendications relatives à "l'ensemble" représentent une combinaison brevetable sont les suivants:

Les revendications relatives à la combinaison décrivent des composantes adaptées de manière à donner un résultat brevetable lorsqu'elles sont utilisées. Ainsi, il nous semble être en présence d'une véritable invention compte tenu de l'usage qu'on veut en faire. Il s'agit de la réalisation commerciale de l'invention et l'acheteur ne l'achètera que s'il pense s'en servir pour l'usage auquel elle a été destinée. La combinaison en soi n'a pas d'autre utilité. Il est vrai que chaque composante considérée individuellement a sa propre utilité et peut servir à d'autres fins, mais personne n'achètera la combinaison en vue d'utiliser les composantes séparément à d'autres fins. A cet effet, bien entendu, l'examineur déclare que chaque composante est connue et qu'aucune n'est revendiquée individuellement. Il est vrai que les composantes ne sont pas revendiquées séparément et c'est là toute la question. Il existe une relation entre les composantes lorsqu'elles sont utilisées ensemble, ce qui

correspond au seul usage vraisemblable auquel on peut destiner la combinaison. On ne veut pas vendre séparément les parties ou les composantes; or, elles ne sont pas non plus revendiquées séparément. C'est l'ensemble de la combinaison qu'il importe de prendre en considération.\*

En fait, nous ne connaissons aucune jurisprudence qui nous défende de revendiquer un ensemble ou une combinaison telle que celle qui fait l'objet des revendications contestées. Il n'existe, à notre connaissance, aucune règle sur la question. Toutefois, nous pouvons nous reporter à certaines décisions rendues par le Commissaire et nous en inspirer.\*

En ce qui a trait aux revendications révisées proposées, il importe de mettre en évidence qu'il existe une relation séquentielle très importante entre les composantes. Celles-ci sont utilisées dans l'ordre où elles sont énumérées pour préparer les agents d'exploration conformément à l'invention. L'anion radioactif de pertechnétate en solution est réduit au moyen d'un agent réducteur concentré en vue d'obtenir du technétium radioactif sous formes cationique polyvalente, on utilise ensuite un agent tampon, puis on ajoute enfin la substance radioactive à la dispersion colloïdale aqueuse d'une substance phospholipidique. Les revendications subordonnées comportent d'autres composantes qui s'insèrent dans cette séquence. La divulgation présente clairement cette séquence de préparation des agents d'exploration et l'on peut, à titre d'exemple, renvoyer aux pages 11 et 12 (original anglais) où l'on décrit la préparation d'un agent d'exploration.\*

Le demandeur poursuit en analysant deux décisions rendues récemment par le Commissaire et qui, à son avis, sont décisives en ce qui a trait à la ligne de conduite adoptée par le Bureau concernant l'agrégation. Nous citons ses arguments:

Comme les composantes formant la combinaison réagissent dans un certain ordre pour donner un résultat nouveau comportant un aspect inventif, on prétend que l'opinion de l'examineur va à l'encontre de la ligne de conduite du Bureau telle qu'elle est exposée dans la décision du Commissaire relativement à la demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 984,296 enregistré dans La Gazette des brevets le 13 janvier 1976, page xiii (original anglais). Les revendications touchant cette décision et portant sur une boîte de pilules contraceptives dont la disposition peut être adaptée suivant l'usage auquel on destine les pilules, ont été reconnues comme étant brevetables. L'importance de ces revendications tient au fait suivant: grâce à un mode de fabrication spécial de la boîte et à des directives appropriées pour s'assurer que les pilules sont prises dans le bon ordre, on peut absorber la dose exacte de deux sortes de pilules dans l'ordre convenable.

On a reconnu que cette méthode constituait une nouvelle application de la découverte faite par le demandeur, les pilules étant disposées de manière à tirer profit de cette découverte. Ainsi, on a admis que le demandeur avait découvert une nouvelle méthode et que la méthode d'application de la découverte était brevetable même si l'application de la découverte semblait très simple un fois la découverte faite. Ainsi, grâce à cette décision, les revendications portant sur une boîte contenant des pilules ou des capsules disposées séparément et renfermant deux sortes de stéroïde ont été acceptées; les composantes ont une relation qui devient efficace lorsque la boîte est utilisée par l'acheteur.\*

Nous croyons que cette décision pourrait s'appliquer à la présente situation. Dans le cas qui nous occupe, il existe également une application nouvelle et pratique d'une nouvelle découverte, soit celle d'agents d'exploration particuliers et de leur mode de fabrication. Cependant, étant donné que l'on utilise un radio-isotope de court durée pour marquer les agents d'exploration, ceux-ci ne peuvent être préparés qu'au moment de servir. Ainsi, les composantes qui servent à préparer les agents d'exploration sont vendues ensemble ce qui constitue l'application nouvelle et pratique de la découverte des produits et de leur mode de fabrication. En d'autres mots, nous croyons que si les revendications révisées proposées ne sont pas acceptées, le responsable de la décision va à l'encontre de la ligne de conduite adoptée par le Bureau des brevets dans le cas de la décision rendue plus haut.\*

Nous nous reportons également à une autre décision rendue par le Commissaire relativement à une demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1,051,713 enregistré dans La Gazette des brevets le 15 mai 1979, p. iv. (original anglais). La demande porte sur un procédé et un appareil servant à la fabrication d'extrait de café. Les revendications visant le procédé ne faisaient pas l'objet de l'appel interjeté parce qu'il avait été reconnu que ces revendications définissaient un objet d'invention brevetable. Les revendications touchées portaient sur l'appareil que l'examinateur avait rejeté parce qu'il ne s'agissait que d'une simple juxtaposition mécaniques pièces conventionnelles d'un appareil pour mettre en application un procédé donné, même si ce procédé était brevetable. Le demandeur déclara que l'on obtenait un résultat unitaire puisque l'appareil pouvait mettre en application le procédé inventif et il affirma que l'appareil et le procédé constituaient des aspects différents d'une même invention. On a reconnu que les revendications visant l'appareil portaient sur une combinaison du fait que l'on obtenait un résultat unitaire, le résultat unitaire étant l'extrait de café produit plus rapidement qu'auparavant. Il a été décidé que tous les éléments de l'appareil permettaient d'en arriver à un résultat unitaire.\*

Comme chacun des éléments de l'appareil dont il était question dans la demande citée semblait être une pièce conventionnelle il va sans dire que le résultat unitaire que l'on a fait ressortir dans la décision ne pouvait être obtenu que lorsque l'appareil était utilisé pour appliquer la méthode. Nous croyons être en présence d'un cas analogue puisque, dans le cas présent, la combinaison prend tout sa valeur puisque les composantes sont utilisées pour préparer les agents d'exploration juste avant de s'en servir. Cependant, de par leur nature, les composantes sont particulièrement adaptées en vue de produire le résultat final.\*

Nous sommes d'avis que les deux décisions rendues par le Commissaire et mentionnées plus haut justifient l'opinion du demandeur de la présente demande selon laquelle les revendications proposées définissent un objet d'invention brevetable et doivent être acceptées conformément à la ligne de conduite adoptée par le Bureau des brevets et exprimée dans les décisions citées. \*

Le demandeur présente d'autres arguments relatifs au caractère brevetable des revendications visant l'ensemble:

D'autres motifs justifient notre opinion selon laquelle les revendications proposées devraient être acceptées. Le titulaire d'un brevet a le droit de revendiquer tous les aspects de son invention et une forme commerciale de cette invention correspond assurément à l'un de ces aspects qui se prête à la revendication d'un brevet. Comme nous l'avons démontré plus haut, l'aspect commercial de la présente invention consiste en la combinaison des composantes prêtes à être utilisées pour préparer les agents d'exploration médicaux.\*

Même se les revendications visant la préparation des agents d'exploration ainsi que les produits qui en résultent ont été acceptées, il est pratiquement impossible d'en vérifier la validité, étant donné que l'utilisateur peut appliquer la méthode seulement avant l'exploration et que les fabricants ne peuvent ne produire ne vendre les agents d'exploration. Seuls les médecins, de qui on ne réclame habituellement pas de dommages pour contrefaçon, pourraient porter atteinte aux revendications visant le mode de préparation des agents d'exploration et les produits qui en résultent. Ainsi, les présentes revendications à l'étude constituent la seule véritable protection offerte au demandeur pour protéger la réalisation commerciale de l'invention. L'examineur convient qu'il y a invention et progrès technique et fait remarquer que les revendications touchant le procédé et le produit préparé grâce au procédé sont acceptables. Comme les revendications présentement à l'étude revêtent un caractère fondamental pour le demandeur, nous sommes d'avis que ces revendications doivent être acceptées faute d'antériorité.\*

Enfin, le demandeur analyse la nature contradictoire de la pratique courante du Bureau des brevets en ce qui a trait aux revendications groupées ou visant un ensemble, tout particulièrement dans le domaine de la chimie. Voici son opinion à ce sujet:

A notre avis, la jurisprudence n'offre aucun précédent quant au rejet des présentes revendications et nous ne connaissons aucun précédent établie relativement au rejet de revendications de ce genre au Bureau des brevets. Nous croyons que dans les domaines techniques il arrive souvent que les revendications visant des ensembles de tous coopérant entre eux donnent lieu à la délivrance de brevets. Or, la présente situation est sensiblement la même.\*

Nous désirons également mettre en évidence le brevet canadien n° 1,012,449 de Cohen délivré le 21 juin 1977. Le brevet comporte des revendications portant sur un ensemble servant à déterminer le niveau d'activité de l'azotase dans le sol. Mentionnons également le brevet canadien n° 1,056,729 de Clarke et al. délivré le 19 juin 1979. Ce brevet comprend des revendications visant un contenant ou une seringue à deux compartiments dont l'un contient du trihydrate d'amoxicilline à l'état sec ou du sel de sodium d'amoxicilline et le deuxième un mélange stérile d'eau et d'alcool soluble utilisé en pharmacie. L'ensemble sert à préparer juste avant de l'utiliser une solution d'amoxicilline qui peut être injectée au patient. Même si la solution finale s'avère d'une utilité accrue, il est encore plus pratique, en vue d'éviter des problèmes, de préparer la solution juste avant de l'utiliser. Le brevet comprend également des revendications portant sur la solution finale et sur son mode de fabrication. Nous sommes d'avis que les revendications de ce brevet ressemblent à celles de notre demande et nous devons souligner que la procédure d'examen de la demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1,056,729 a été faite par l'examineur responsable de la présente demande. Alors, si les présentes revendications sont rejetées, mis à part toute autre considération, le Bureau des brevets fait preuve d'un

Le demandeur résume ainsi ses affirmations:

En résumé, nous croyons qu'il n'existe aucun précédent, tant en ce qui a trait à la jurisprudence qu'à la pratique du Bureau des brevets, qui permette de rejeter des revendications comme celles qui font l'objet de la présente discussion. De plus, nous sommes d'avis que l'on ne peut prétendre que les présentes revendications portent sur une agrégation, compte tenu des motifs présentés, y compris les récentes décisions rendues par le Commissaire.

Nous ne pensons pas qu'il faille accorder trop d'importance à ce qui est présument ou non la pratique du Bureau des brevets, ou aux motifs d'acceptation ou de rejet des brevets. A notre avis, il faut nous en tenir à la demande elle-même et voir si elle est conforme à la Loi telle qu'elle est énoncée dans la législation et telle qu'elle est interprétée par les tribunaux dans la jurisprudence

Le cas qui nous occupe soulève une question intéressante, à savoir si un demandeur a le droit de revendiquer des ingrédients utilisés pour préparer une composition nouvelle et brevetable lorsque ces ingrédients sont assemblés dans un ensemble, et lorsqu'il s'agit d'éléments anciens et connus dont font état les antériorités. Nous serions en présence du même problème s'il s'agissait d'une demande relevant du domaine technique et dans laquelle l'inventeur revendiquait une boîte de pièces ordinaires choisies et connues qui, une fois assemblé selon les directives du demandeur, donneraient un appareil nouveau et brevetable. Dans les deux cas, nous devons nous demander si les pièces définissent adéquatement l'invention, conformément à l'article 36, lorsqu'il s'agit d'une invention résultant de l'agencement de ces pièces. Dans le présent cas, il nous faut également savoir si les dispositions de l'article 41 ont été respectées. Lorsque l'on a fait remarquer au demandeur, au moment de l'examen de la présente demande de brevet, que l'alinéa 1 de l'article 41 régit la nouvelle composition revendiquée, il a fait en sorte que les revendications concernant la composition soient subordonnées au mode de préparation de la composition. La revendication 17 nous en donne un exemple. Nous ne savons pas s'il existe d'autres moyens de préparer le produit désiré à partir des mêmes ingrédients que les moyens dont font état les revendications présentées par le demandeur; toutefois, lorsque celui-ci revendique les ingrédients utilisés, indépendamment de toute revendication concernant le procédé, il supprime en réalité toutes les possibilités de fabrication de l'agent d'exploration à partir de ces ingrédients. Ces revendications ne respectent peut-être pas alors les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41. Le demandeur n'a pas décrit précisément les autres procédés et la protection qui lui serait accordée serait plus grande que celle qui mériterait un produit fabriqué à partir du procédé de la revendication 1.



Le présent cas peut se comparer à celui qui a mis en présence le Commissaire des brevets et Farbwerke Hoechst, 1964, S.C.R. 45 (original anglais), où le demandeur a essayé de revendiquer sans restriction un nouveau médicament contenu dans un étui. Le juge Judson a fait remarquer à la p. 53 (original anglais):

Si la revendication de brevet portant sur la nouvelle substance médicinale n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 41 de la Loi sur les brevets, la substance diluée qui en résulte ne peut être acceptée.\*

et à la page 54 (original anglais):

La décision portée en appel revêt une signification pratique très importante. Elle rend valide la forme plutôt que la substance. La revendication visant une composition pharmaceutique et qui fait l'objet de la présente demande n'est pas assujettie à l'alinéa 1 de l'article 41 et une personne qui a obtenu un brevet en vertu des dispositions de cet article de la Loi peut défendre de telles revendications contre quiconque utilise l'ingrédient (pharmaceutique actif) qui constitue le fondement de l'invention, quel que soit le procédé de fabrication. De plus, cette décision peut avoir un effet sur les demandes de licence obligatoires présentées en vertu de l'alinéa 3 de l'article 41.\*

Enfin, dans l'affaire Tennessee Eastman v. Commissaire des brevets, 1974 S.C.R.

111 à 118 (original anglais) le juge Pigeon déclare:

L'article 41 a été promulgué dans le but de restreindre la portée des brevets "couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médecine". Le susdit considérant énoncé considère dans le cas d'inventions de ce genre que "le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail dans la revendication ou par leurs équivalents manifestes". A mon avis, cet énoncé implique nécessairement qu'en ce qui a trait à ce genre de substances, on ne peut revendiquer l'usage thérapeutique au moyen de la revendication d'un procédé indépendamment de la substance elle-même. Le cas contraire signifierait que, même si la substance ne peut pas être revendiquée, sauf lorsqu'elle est préparée au moyen du procédé breveté, son utilisation, quel que soit son mode de préparation, pourrait être revendiquée à titre de méthode de traitement. En d'autres mots, si une méthode de traitement consistant en l'administration d'un nouveau médicament pouvait être revendiquée distinctement à titre de procédé, sans tenir compte du médicament lui-même, l'inventeur disposerait alors d'un échappatoire fort utile face à la restriction qu'impose l'alinéa 1 de l'article 41 en présentant une telle revendication de procédé.

On comprend aisément que les tribunaux s'enquêtent du fait que l'on puisse contourner l'article 41 à l'aide de revendications du produit sans restriction et sans égard au fondement même de l'objet d'invention. Dans les deux cas cités

plus haut, le composé chimique constitue le fondement de l'invention, et les demandeurs ont désiré étendre le caractère brevetable à quelque chose qui se produirait plus tard, soit, dans un cas, au procédé d'utilisation du composé, soit, dans l'autre cas, aux mélanges contenant le composé. Toutefois, le tribunal a constaté que cette façon de faire n'est pas réellement conforme à l'article 41 et il a déclaré que les revendications étaient non brevetables. Dans le présent cas, le demandeur procède de façon inverse en présentant la Composition à partir des ingrédients qui servent à fabriquer le composé et en revendiquant ces ingrédients sans aucune restriction quant au procédé. En outre, la revendication 20 pourrait protéger ces ingrédients quel que soit l'usage auquel on les destine.

Dans un cas semblable, soit le cas In re Dow Corning, 1974 R.P.C. 235, le Patent Appeal Tribunal (tribunal d'appel des brevets (U.K.)) a examiné les revendications visant des groupes de substances connues et a déclaré que les revendications étaient en réalité une forme de revendication déguisée visant un procédé destiné au soin médical des humains et qu'il ne pouvait être accepté. On peut même ajouter que les présentes revendications constituent une forme déguisée de revendication d'une substance médicinale.

Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que les revendications visant des "groupes" ou des "ensembles" puissent toujours présenter des objections ou qu'il s'agisse en fait d'agrégations. Dans le cas qui a fait l'objet de la demande intitulée Organon Laboratories Ltd's Applications (1970 R.P.C. 574) (original anglais), on conclut qu'il pourrait y avoir matière à invention dans le fait de placer des pilules, dont les ingrédients sont connus, dans un ordre donné sur une carte; ce nouvel ordre convenait à une méthode de traitement découverte depuis peu, même si l'on connaissait déjà cette disposition qui aide le patient à choisir la bonne pilule au moment opportun. L'acceptation se fonde sur le motif suivant selon lequel il faut suivre un ordre particulier pour utiliser les pilules conformément à une méthode de traitement découverte depuis peu. Comme on l'a expliqué dans le cas de Dow Corning ci-dessus, la décision rendue dans l'affaire Organon n'assure pas forcément au breveté le monopole quant à sa découverte d'un traitement médical, étant donné que d'autres personnes peuvent prendre les pilules dans l'ordre prescrit pourvu qu'elles n'aient pas utilisé les cartes pour choisir leurs pilules.

Dans le cas de L'Oreals' Application, 1970 R.P.C. 565 (original anglais), le demandeur a cherché à faire breveter un paquet contenant deux composantes utilisées dans un procédé de traitement des cheveux. Il était essentiel de conserver les composantes séparément jusqu'au moment d'effectuer le traitement. La portée des revendications était suffisamment grande pour englober le cas où les ingrédients à fabriquer étaient placés dans des flacons distincts insérés dans une même boîte et utilisés pour effectuer un seul traitement. Le tribunal a rejeté les revendications en invoquant les motifs suivants:

- 1) la composition préparée en mélangeant le contenu des deux flacons du paquet était bien connue, bien que le but recherché était différent;
- 2) il était évident que la composition pouvait être préparée à partir des ingrédients;
- 3) il était évident qu'il fallait un paquet constitué des deux composantes nécessaires au traitement et que les composantes devaient être gardées séparément jusqu'au moment de servir.

Le tribunal a par la même occasion fait des observations intéressantes:

Extrait de la demande présentée par L'Oréal 1970 R.P.C.

Les demandeurs cherchent, à l'aide de leur présente demande, à protéger des revendications visant un soi-disant "paquet contenant deux composantes". Dans ce genre de paquet, les ingrédients destinés au procédé de traitement des cheveux sont vendus au public dans des contenants distincts. Les composantes de la réaction sont ainsi conservées séparément, mais elles sont prêtes à être mélangées par l'utilisateur juste avant d'appliquer le mélange dans les cheveux.\*

De l'avis des demandeurs, une telle revendication offre un avantage évident. Ce genre de traitement peut être effectué par des coiffeurs ou même à domicile par des particuliers. Si les seules revendications non conformes aux dispositions de la loi sont, comme on le prétend, des revendications de procédé, et qu'elles soient déjà protégées, les demandeurs sont vraisemblablement en présence d'une situation difficile et certainement indésirable puisqu'ils devraient poursuivre en justice les clients éventuels. Or, si d'autres fabricants ne font que vendre eux aussi des "paquets contenant deux composantes", il est loin d'être certain, compte tenu de l'application actuelle de la Loi, qu'une action en justice portant sur le brevet de procédé intentée contre ces fabricants soit justifiée.\*

Les demandeurs conviennent que si leur revendication était acceptée, ils pourraient s'opposer à toute personne qui aurait acheté du pharmacien, en vue de s'en servir à des fins quelconques, un paquet renfermant deux petites bouteilles contenant les ingrédients mentionnés. Toutefois, les demandeurs affirment qu'en pratique, aucune mesure légale ne serait prise dans un tel cas qu'ils qualifient d'ailleurs d'utopique; il ajoutent que d'une manière ou d'une autre, ils devraient avoir le droit d'intenter des poursuites. Le motif étayant ce droit ne nous paraît pas bien défini. On ne peut pas dire que le cas est à ce point utopique. Quelqu'un peut fort bien désirer utiliser des substances destinées au procédé de traitement des cheveux et ce, dans les mêmes quantités et à d'autres fins que celles auxquelles elles sont ou pourraient être destinées. En général, il nous semble incorrect d'empêcher le public d'acheter ou d'utiliser des ingrédients connus en vue de fabriquer un composé connu en quantité désirée. Quiconque utilise le composé fabriqué à partir des ingrédients connus destiné au traitement des cheveux contrefait le brevet de procédé des demandeurs.\*

Alors, quelles sont donc les critères qu'il convient de retenir lorsqu'il s'agit de décider si une demande doit être rejetée parce que l'invention revendiquée est bien évidente et qu'elle ne comporte absolument aucun aspect inventif qui puisse ajouter à nos connaissances? Bien entendu, il s'agit d'abord et principalement d'établir l'interprétation appropriée et la portée convenable de la revendication; il faut remarquer que les demandeurs désirent que l'étude de leur demande se fonde sur le fait que leur revendication n'est pas plus limitée qu'il n'est indiqué ci-dessus. Or, la portée de la revendication nous semble tellement grande que l'invention comprend même l'emballage dans un sac en papier de deux petitesbouteilles contenant les ingrédients mentionnés qui donneront un composé connu sans tenir compte du but auquel il est destiné. Une telle invention est-elle si évidente et manque-t-elle si manifestement d'ingéniosité qu'elle doive être rejetée, et quelles sont donc les fondements de cette décision? L'évidence est une question de fait qui exige de l'objectivité. On convient généralement qu'il s'agit là d'une question qui relève d'un jury et il en a toujours été ainsi, particulièrement dans les cas où les brevets sont jugés par un juge et un jury. A ce titre, il est vrai qu'un jury doit tenir compte, quand il rend sa décision, de toutes les circonstances pertinentes. Cette obligation ne signifie pas pour autant que l'on peut trancher la question en considérant des motifs qui, à titre de question de droit, ne sont pas pertinents et auxquels il ne faut par conséquent accorder aucune importance. lors de la prise de décision.\*

Dans le présent cas, il est clair que si le jury, au moment de désirer si l'emballage jumelé constitue une invention, est porté à considérer et même appuyer l'affirmation des demandeurs selon laquelle ils ont découvert une nouvelle méthode de traitement, ce qui n'est ni démontré ni admis comme étant évident, compte tenu des documents présentés au Contrôleur générale des brevets et si, d'autre part, pour une raison ou pour une autre, il semble qu'il n'était pas évident qu'on pouvait mélanger les deux ingrédients que renfermait le paquet, alors il faudrait accorder aux demandeurs le bénéfice du doute et accepter leur revendication visant l'emballage jumelé. La raison est la suivante: on peut alors affirmer que personne n'aurait pensé au paquet jumelé à moins d'avoir déjà conçu d'idée du traitement en question, et les demandeurs ont droit à la protection intégrale pour leur invention. Il nous semble donc que, dans le cas présent, la question fondamentale est la suivante: a-t-on le droit de tenir compte du fait que le traitement pour lequel l'emballage des ingrédients n'est qu'un complément, soit

nouveau et non évident, ou existe-t-il d'autres éléments démontrant qu'il n'est pas évident qu'on peut mélanger les ingrédients que referme un même paquet? S'il convient de retenir le premier argument, ou s'il existe une indication quelconque de non-évidence, alors la revendication doit être acceptée, mais dans le cas contraire, elle doit être rejetée.\*

La conclusion qui s'impose peut fort bien alors se fonder sur la forme et sur la portée de la revendication examinée, interprétée à la lumière des circonstances connexes pertinentes, ce qui à notre avis, convient parfaitement dans le présent cas. La revendication a une telle portée qu'elle englobe même le regroupement dans un paquet unique de deux bouteilles contenant les ingrédients de base connus, dont on sait qu'ils peuvent être utilisés, une fois mélangés, à d'autres fins que le traitement des cheveux humains. Le produit visé par la revendication doit, à notre avis, être mis à l'essai, abstraction faite de la découverte selon laquelle le composé résultant de la combinaison des ingrédients de base convient très bien au traitement des cheveux humains. Nous n'alléguons pas qu'il existe une raison quelconque pour qu'un individu qui désire utiliser le produit constitué de la combinaison des ingrédients connus, produit qui peut servir à d'autres fins utiles, n'achète pas deux bouteilles distinctes contenant les ingrédients et ne les emballe lui-même. Quant à savoir si la revendication aurait pu être limitée de manière à couvrir un paquet ou un produit qui, destiné à des usages pratiques, ne conviendrait, de par sa composition, qu'au traitement des cheveux humains, c'est là une toute autre question. La revendication ne comporte pas une si grande restriction et, à notre avis, le rejet est inévitable.\*

Les demandeurs revendiquent un ensemble de deux ingrédients connus qui peuvent donner un composé connu. Comme les ingrédients et le produit sont connus, les demandeurs n'ajoutent rien à nos connaissances et n'ont pas apporté la considération nécessaire qui donne lieu à la délivrance de lettres patentes dans les termes qu'ils désirent. La revendication proposée ne vise qu'un autre genre d'emballage jumelé bien connu. Il s'agirait d'une atteinte injustifiée à la liberté du public que d'accorder un monopole qui empêcherait les gens de fabriquer ou d'acheter ce genre de produit. A notre avis, le simple fait d'empaqueter deux ingrédients distincts dans un même contenant et de les mélanger ensuite pour obtenir un composé connu, ne constitue pas, à prime abord, une invention. Il n'en serait ainsi que si la proposition comportait un élément apparent ou réel de non-évidence que l'on pourrait prendre en considération. Or, en se fondant sur les faits présentés dans la présente demande, nous constatons l'absence totale de ce genre d'élément et la personne qui a fait la proposition relative au produit dont il est question n'apporte rien sur le plan des connaissances; il serait donc peu avantageux de lui accorder un monopole qui, en outre, nuirait au commerce.\*

Il va de soi que le présent cas se distingue de cas L'Oréal du fait que la composition à préparer n'était pas connue, puisque le demandeur y a ajouté des phospholipides dans un but précis. Dans un autre cas, celui de Ciba-Geigy,

1977 R.P.C. 83 (original anglais), le demandeur désirait revendiquer une substance connue dans un contenant comportant des directives permettant d'utiliser la substance à une autre fin, soit pour détruire les mauvaises herbes. La demande a été rejetée en alléguant qu'il n'y avait pas matière à invention quant à l'emballage d'une substance connue en un paquet ou dans un contenant convenable portant des directives la destinant à un autre usage. Voici un extrait des pages 88 et 89 (original anglais):

On sait qu'en pulvérisant, à l'aide de composés particuliers, les mauvaises herbes dicotylédons, on peut détruire ces dernières sans nuire aux cultures de plantes monocotylédones. Les demandeurs ont découvert par des recherches et des expériences que si l'on pulvérise une surface cultivée à l'aide d'un composé connu, il est également possible de détruire les mauvaises herbes des monocotylédones (l'herbe, par exemple) sans endommager les cultures monocotylédones. Cette découverte constitue une invention quand on se fonde sur le cas N.R.D.C. (1961) R.P.C. 134. Elle confère aux demandeurs le monopole de l'utilisation de ce composé à cette fin sur des cultures de ce genre. Toutefois, comme le composé est connu, le monopole a peu de valeur et les recherches et les expériences effectuées par les demandeurs sont bien peu récompensées puisqu'il est difficile de "contrôler" l'utilisation illicite de la méthode qui a été découverte touchant la destruction de certaines mauvaises herbes. Mises à part les difficultés évidentes d'exercer un contrôle, il serait injuste, du point de vue commercial, que les demandeurs ou les preneurs de licence poursuivent des acheteurs éventuels comme les cultivateurs et les entreprises de pulvérisation. Ils veulent pouvoir empêcher ou dissuader les concurrents, qui fabriquent le composé connu, de le vendre accompagné du mode d'emploi permettant de l'appliquer conformément à la découverte des demandeurs. Or, on peut se demander en toute bonne foi de cette manière de procéder est vraiment acceptable. De toute manière, ces substances sont habituellement vendues dans un contenant affichant le mode d'emploi.\*

C'est la raison pour laquelle les demandeurs cherchent à revendiquer dans leur mémoire descriptif qui suit, que l'on retienne un des deux exemples à l'étude: "12. Un composé tiré de la formule décrite dans la revendication 1 placé dans un contenant qui comporte le mode d'emploi permettant de l'utiliser pour combattre d'une manière sélective les mauvaises herbes dans une zone où poussent du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine, du riz, du maïs, du coton ou du soya."\*

L'examinateur a conclu que l'on a coutume de mettre une substance que l'on destine à la vente dans un contenant comportant des directives écrites quant à l'usage auquel on destine la substance et que la revendication ne se bornait pas à une invention, qu'elle manquait manifestement de portée, qu'elle était dépourvue de tout aspect inventif ou d'un élément industriel nouveau quelconque. Le Patents Appeal Tribunal (présidé par le juge Graham) a jugé qu'il était impossible d'affirmer, en parlant de la revendication 12, que les demandeurs revendiquaient plus que le contenu d'un paquet de forme ou de taille quelconque, paquet qui n'était pas modifié et qui ne pouvait, de par sa forme ou sa composition convenir en tous points au but auquel le contenu était destiné; le tribunal a confirmé cette décision. Les demandeurs ont alors interjeté appel avec permission.

Nous avons été surpris dès le début de la discussion que l'on propose que le simple fait de mettre par écrit ce qui a été découvert constituait une invention, ce qui signifie que la substance connue peut servir à détruire d'une manière sélective les mauvaises herbes dans la zone de culture décrite. Cependant, il est évident que si la revendication peut être étayée de sorte que les concurrents qui fabriquent la substance ne puissent, sans licence ou sans se rendre coupables de contrefaçon, vendre la substance dans des contenants portant les directives dont il est question, on pourra alors résoudre en grande partie le problème de contrôle. Après avoir étudié les cas de L'Oréal (1970) R.P.C. 565, d'Organon (1970) R.P.C. 574 et de Dow Corning (1974) R.P.C. 235, et après avoir cité un passage illustrant l'opinion de Lord Roche présentée dans l'affaire Mullard (1936) R.P.C. 323 accompagné d'un commentaire avec lequel nous sommes d'accord, le juge Graham a résumé sa décision comme suit:

"Si l'on applique les principes qui ressortent de ces cas..., il semble presque impossible d'affirmer que, par l'entremise de la revendication (revendication 12)..., les demandeurs (dans l'affaire Ciba-Geigy)\*\*) ne revendiquent qu'un paquet d'une forme ou d'une taille quelconque qui ne sera nullement modifié par des directives supplémentaires quelles qu'elles soient, ledit paquet contenant une substance bien connue que l'on sait ancienne... Ils n'ont, selon les termes employés ni modifié ni amélioré en aucune façon le paquet pour qu'il ait une forme et une composition particulières qui conviennent au but auquel est destinée la substance. En réalité, les demandeurs ne font que revendiquer d'anciennes substances".\*

Nous sommes entièrement d'accord avec la décision rendue par le Patents Appeal Tribunal. Nous ne pouvons concevoir que l'on puisse affirmer, en toute connaissance de cause, que la revendication 12 comporte un aspect inventif ou un élément industriel nouveau quelconque. L'invention consiste en la découverte d'un nouvel usage de la substance connue qui peut servir à détruire d'une manière sélective les mauvaises herbes sans pour autant endommager les cultures citées. A notre avis, le fait d'emballer la substance connue dans un emballage ou un contenant pratique accompagné du mode d'emploi convenant à la zone décrite et de l'utiliser aux fins énoncées plus haut, ne constitue pas une invention. Il n'existe aucune relations entre le contenant, son contenu et les directives qui l'accompagnent. Le simple fait d'afficher des directives sur le contenant n'en fait pas forcément un produit industriel nouveau. La simple présentation de directives écrites ou imprimées de la manière habituelle sur un contenant n'a rien de nouveau.\*

La Court of Customs and Patent Appeals des Etats-Unis a explicité la question par la décision qu'elle a rendue dans l'affaire In re Venzici 189 U.S.P.Q. 149 (1976). Le demandeur désirait revendiquer un ensemble de pièces reliées les unes aux autres et servant à épisser les câbles. Normalement, l'invention devait être lancée sur le marché comme un ensemble dont les pièces devraient être assemblées, sur les lieux mêmes du travail. Le U.S. Patent Office (Bureau des brevets des Etats-Unis) a rejeté les revendications du fait qu'elles ne définissaient pas adéquatement l'invention que l'on considérerait être l'épissure elle-même. Le tribunal a déclaré que les revendications n'étaient pas indéfinies:

Nous ne croyons pas que les mots employés (produit industriel) doivent être interprétés à la lettre. Si l'on affirme que l'expression "élément industriel quelconque" n'englobe pas les groupes ou "ensembles" de pièces reliées les unes aux autres, nous en arrivons comme conséquence pratique non seulement à exclure de la protection que confère le brevet les inventions "d'ensembles" qui peuvent être revendiquées à titre d'ensembles définitifs (par exemple, un dispositif de raccordement d'épissure), mais aussi un grand nombre d'inventions comme les blocs de construction, les ensembles de construction, les jeux, etc., qui ne peuvent être revendiqués à titre d'ensembles définitifs. Nous ne croyons pas que le Congrès avait l'intention de refuser la protection que confère un brevet à certaines inventions simplement parce qu'il s'agissait de groupes ou d'ensembles de pièces reliées entre elles. Par conséquent, nous déclarons qu'un groupe ou un "ensemble" de pièces reliées entre elles constitue un "produit industriel", tel que cette expression est utilisée à l'article 101.\*

Nous sommes donc convaincus qu'il est raisonnable aux points de vue légal et judiciaire d'accepter dans certains cas des revendications visant des inventions en pièces détachées ou des "ensemble". Il y aurait matière à acceptation dans le cas où la nouveauté inventive correspondrait à la fabrication de l'ensemble (comme c'est le cas dans l'affaire Organon). Il en irait de même si l'invention était normalement mise sur le marché en pièces détachées ou s'il s'agissait là du seul moyen de mettre l'invention sur le marché, invention qui n'aurait pas été assemblée auparavant (à d'autres fins). L'ingéniosité et la nouveauté sont deux facteurs essentiels. On n'accepterait pas le simple groupement d'ingrédients que l'on sait servir à d'autres fins (voir L'Oreals). On n'accepterait pas non plus les revendications visant une substance ancienne, emballée et accompagnée de directives visant un nouvel usage. Ul en serait de même si d'autres dispositions de la Loi sur les brevets n'étaient pas respectées. La revendication doit être conforme à l'article 36 et porter sur l'invention elle-même.

Dans le présent cas, il semble que les revendications rejetées comportent un élément de nouveauté et d'ingéniosité, et nous ne croyons pas que la décision de rejet doive se fonder sur les motifs invoqués dans la décision finale. Nous sommes convaincus, compte tenu des cas cités, que les ensembles ne consistent pas nécessairement en des agrégations et que les revendications des demandeurs visent un agrégation. Nous sommes d'avis toutefois qu'il faut tenir compte des exigences de l'article 41.



Le président,

G.A. Asher  
Commission d'appel des brevets, Canada

J'ai examiné la recommandation de la Commission d'appel des brevets et j'annule la décision de rejet en me basant sur les motifs invoqués. Je renvoie donc la demande à l'examineur qui l'étudiera afin de voir si l'article 41 s'applique ou si d'autres objections peuvent être présentées.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy  
Commissaire des brevets

Datée à Hull (Québec)

ce 13<sup>e</sup> jour de janvier 1981

Agent du demandeur  
Scott & Ayles  
170, av. Laurier ouest  
Ottawa, Ontario  
K1P 5V5