

DECISION DU COMMISSAIRE

Revendications mat étayées, articles 41 et 36 - Benzène-sulfonyle-urées

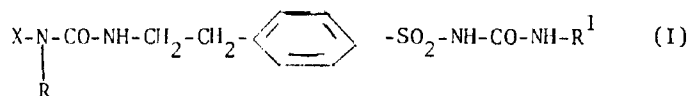
Le demandeur revendique un grand nombre de procédés devant servir à la préparation de nouveaux médicaments. La Commission a jugé que parmi les procédés, plusieurs n'étaient pas conformes aux exigences stipulées aux articles 41 et 36. La décision de rejet est confirmée.

La Commission a tenu une audience le 18 juin 1980 dans le but de réviser la décision finale de rejet de la demande de brevet n° 178 117, classe 260-235,95. R. Weyer, W. Aumuller, V. Hitzel et F.H. Schmidt ont cédé leurs droits en faveur du demandeur, Farbwerke Hoechst AG. Lors de l'audience, le demandeur était représenté par M. D.M. Rogers. La demande porte sur la préparation de certains dérivées de benzène-sulfonyle-urée reconnus pour leurs propriétés hypoglycémiques, et réputés efficaces dans les préparations pharmaceutiques visant à abaisser le taux de glucose dans le sang.

Dans le but d'illustrer la portée de la matière revendiquée, la revendication 1 est reproduite ci-dessous:

1. Un procédé pour la préparation de benzène-sulfonyle-urée de

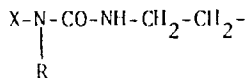
formule



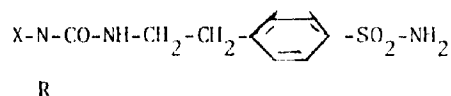
où X représente un radical puridyle, pyrimidinyle, quinolye, benzothiazolyle ou benzoxazolyle, chacun de ces radicaux pouvant être relié au reste de la molécule par l'atome voisin de l'azote,

R représente un alkyle de 1 à 3 atomes de carbone, R¹ représente un alkyle de 3 à 6 atomes de carbone, un cycloalkyle, un alkylcycloalkyle, un cycloalkylalkyle, un cycloalkenyle, un alkylcycloalkenyle ayant tous de 5 à 9 atomes de carbone, un cyclohexénylméthyle, un chlorocyclohexyle, un bicyclohepténylméthyle, un bicycloheptylméthyle, un bicycloheptényle, un bicycloheptyle, un nortricycyle, un adamantyle et un benzyle, dans lequel

a) On fait réagir un benzène-sulfonyle-isocyanate, un ester de l'acide benzène-sulfonyle-carbamique, un ester de l'acide benzène-sulfonyle-thiolcarbamique, une benzène-sulfonyle-urée, un benzène-sulfonyle-semicarbazide ou un benzène-sulfonyle-semicarbazone substitué en position 4 par le groupe



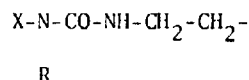
avec une amine R^1-NH_2 ou ses sels ou l'on fait réagir un sulfonamide de formule



ou ses sels avec un isocyanate, un ester de l'acide carbamique, un ester de l'acide thiolcarbamique, une urée ou un halogénure carbamoylé substitués par le radical R^1 approprié.

b) On scinde un éther de benzène-sulfonyl-isourée ou de benzène-sulfonyl-thiourée, un benzène-sulfonyl-parabanique acide ou une benzène sulfonyl amidine haloformique convenablement substitués.

c) On remplace par un atome d'oxygène l'atome de soufre dans un benzène-sulfonylthio-urée substituée par le groupe

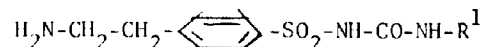


d) on oxyde un benzène-sulfinyle- ou sulfényl-urée substituée de façon appropriée,

e) on introduit le radical



dans une benzène-sulfonyl-urée de formule



en une ou plusieurs étapes.

f) on fait réagir un halogénure de benzène-sulfonyl convenablement substitué avec une urée R^1 substituée ou un sel alkali dérivé de cette dernière, ou un halogénure d'acide benzène-sulfinique convenablement substitué ou, en présence d'un agent de condensation acide, on fait réagir un acide sulfinique ou un sel alkali dérivé de ce dernier avec un $N-R^1-N'$ -Hydroxy-urée.*

Il serait bon de souligner que la présente revendication sur le procédé vise la production de plus de 140 000 composés distincts et englobe centaines de milliers de modes de préparation différents.

La demand comprend également des revendication du produits par le procédé les dites revendications correspondant aux procédés revendiqués aux paragraphes a) à f).

Quant au contenu des revendications sur le procédé, l'examineur en a rejeté les éléments suivants:

- i) dans la revendication 1(a): les termes, sulfonyl-urée, semicarbamide et semicarbazone,
- ii) dans la revendication 1(b): les termes, acide parabanique et amidine haloformique
- iii) dans la revendication 1(c): la phrase "et dans lequel de l'eau... intermédiaire,*
- iv) dans la revendication 1.: les variantes de procédé énumérées aux paragraphes d), e), et f),
- v) les éléments énoncés ci-dessus que l'on retrouve dans les revendications 3, 5 et 7,

vi) les revendications 9, 11 et 13.

Les motifs de rejet desdits procédés se résument ainsi:

Les revendications en question sont rejetées parce qu'elles ne sont pas étayées par la divulgation en ce que les diverses variantes sur le procédé ne sont pas décrites de façon appropriée.*

Cette décision est justifiée par les articles 41(1) et 36(1) de la Loi sur les brevets.*

L'examineur a traité des exigences stipulées à l'article 41(1) de la Loi en ces termes::

Les dispositions de l'article 41(1) de la Loi reconnaissent de façon implicite l'importance du procédé puisqu'elles interdisent des revendications sur la substance même.*

"excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.**

L'emploi des termes "décrites en détail et revendiqués"*** signifie clairement qu'il faut accorder plus d'importance à la description du procédé que l'on doit retrouver dans la divulgation. Et dans l'affaire Hoehringer and Sohn v. Bell-Craig (1962) Ex. C.R. 201 à la p. 237 (original anglais), le juge déclare que

"Les seuls procédés destinés à la préparation de et que l'on pourrait, à mon avis, qualifier de procédés décrits en détail dans le mémoire descriptif sont ceux décrits aux exemples 2 et 9."*

Dans le cadre de la même décision qui a fait l'objet d'un appel en Cour suprême, et dont le jugement est rapporté dans S.C.R. (1963) 410, il est écrit à la p. 414 (original anglais):

"L'article 41(4) a pour but d'apporter des restrictions précises aux revendications couvrant des substances produites par des procédés chimiques, et destinées à l'alimentation ou à la médication. Une telle substance ne peut faire l'objet d'une revendication à elle seule. Elle ne peut être revendiquée que lorsque la substance est produite au moyen d'un procédé de fabrication particulier. Et il ne s'agit pas là de la seule restriction car le demandeur est tenu de revendiquer non seulement la substance, mais bien la procédé de fabrication décrit en détail....." (l'examineur souligne)

* Traduction

** Loi sur les brevets

L'examineur aborde ensuite la question de l'article 36(1) de la Loi

en ces termes:

Lorsqu'il traite de l'article 36 (il s'agissait alors de l'article 35) dans l'affaire R.C.A. v. Raytheon (1956-1960) Ex. C.R. 98 à 109, le tribunal insiste sur le fait que l'article en question fait tout reposer sur la divulgation, et que l'on ne peut s'y soustraire. C'est ainsi qu'il déclare à la p. 108 (original anglais):

"En droit des brevets, il existe un principe fondamental en vertu duquel un inventeur ne peut revendiquer valablement ce qu'il n'a pas décrit. Dans le jargon du métier, on dit que les revendications doivent être étayées par l'exposé de l'invention qui figure dans le mémoire descriptif. Si cette condition n'est pas respectée, les revendications ne sont pas valides. De plus, pour que la revendication d'une invention soit accueillie favorablement, la divulgation et la description doivent être conformes à certaines exigences stipulées dans la Loi..."*

Le tribunal corrobore ensuite divers extraits de la décision rendue dans l'affaire Mineral Separation v Noranda Mines (1947) Ex. C.R. 306 à la p. 316 (original anglais) où il est écrit:

"L'objet de cette exigence s'explique par le fait qu'une fois la période du monopole expirée, les intéressés peuvent, uniquement à partir du mémoire descriptif, en arriver aux mêmes résultats que ceux obtenus par l'inventeur au moment où il a présenté sa demande..."*

et toujours à la même page (original anglais):

"Par exemple, il (mémoire descriptif) ne doit pas préconiser l'emploi d'autres techniques pour réaliser l'invention si seulement l'une d'elles est réalisable, et ce, même si l'on attend des spécialistes en la matière qu'ils choisissent la bonne technique..."*

tandis que l'on peut lire à la p. 317 (original anglais):

"Il faut également retrouver dans le mémoire descriptif toutes les données nécessaires à la réalisation ou à l'exploitation de l'invention sans toutefois laisser ledit résultat à la merci d'une expérience fructueuse, et di dans le but d'éviter des échecs éventuels des avertissements s'avèrent nécessaires, lesdits avertissements doivent être donnés..."*

Il serait également bon de citer une autre décision pertinente à cette étape de l'analyse de la description dans le but de savoir si elle est conforme, et si elle permet de revendiquer valablement un procédé. Il s'agit de la décision rendue dans l'affaire Sandoz v Gilcross (1947) S.C.R. 1336. Dans ce jugement, la Cour suprême confirme la décision rendue par le Bureau des brevets à l'effet que la démonstration d'un phénomène de condensation engendré par un dérivé de chlore-éthane associée à une description générale où l'on traite du dérivé de bromo-éthane permet de revendiquer à la fois le bromo et le chloro dans le cadre du même procédé. Et sur cette question, le tribunal se prononce à la p. 1338 (original anglais) en ces termes:*

"Les revendications 2 et 3 englobent le même procédé en faisant respectivement intervenir le chloro-éthanamide et le bromo-éthanamide..."* (l'examineur souligne)

L'examinateur analyse le procédé de la revendication 1 en fonction des critères ci-dessus, et déclare notamment:

Analysons d'abord les procédés de rechange d), e) et f) de la revendication 1. Les procédés en question ne sont pas expliqués en détail, mais simplement énoncés en des termes vagues. Pour ce motif, ils ne sont pas conformes aux expériences et aux principes dont il est question ci-dessus. La divulgation ne mentionne pas la façon particulière d'adapter lesdites variantes pour aboutir au résultat escompté, et par le fait même ne démontre pas leur utilité lors de la préparation des composés revendiqués. La divulgation ne traite pas non plus du caractère pratique de ce genre de méthode. Le demandeur n'aborde pas les conditions particulières qu'il faut respecter au moment de la réaction, et sans lesquelles on ne peut réussir la mise en application des procédés. D'après la divulgation, le demandeur invite une personne versée dans le domaine à mener des expériences dans le but de vérifier les paramètres de la réaction qui lui permettront d'utiliser les dits procédés.*

A l'étude de la description même de la divulgation, cette analyse sur les variantes mentionnées s'avère juste. La description est remplie d'expressions sur ce qui "peut" être fait comme "les conditions qui entourent la réaction...peuvent...être modifiées ... avec ... ou sans solvant"*, "selon la nature ... un faible rendement ... paut ..."*, "le spécialiste n'éprouvera aucune difficulté à synthétiser...".* Il faut donc en conclure que la divulgation ne décrit pas la manière d'exécuter le procédé, mais représente plutôt une incitation à tenter une expérience.*

Ensuite, nous allons nous pencher sur les procédés de rechange 1(a) et 1 (b).*

La revendication 1 (a) regroupe les réactions entre un benzène-dulfonyle-isocyanate

- ester de l'acide carbamique
- ester de l'acide thiolcarbamique
- sulfonyle-urée
- sulfonyle-semicarbazide

ou -semicarbazone

et l'autre moitié de la molécule R_1-NH_2 et vice versa, c'est-à-dire

- benzène-sulfonyle amide avec R_1 -isocyanate
- ester de l'acide carbamique, etc.*

Le premier exemple décrit le procédé benzène-sulfonamide avec un isocyanate.*

Le deuxième exemple décrit le procédé benzène-sulfonamide-ester de l'acide carbamique avec l'amine.*

Le demandeur nous fournit donc une description complète par l'entremise de l'isocyanate et de l'ester de l'acide carbamique. Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Sandoz v Gilcross ci-dessus, l'ester de l'acide thiol carbamique peut passer pour un procédé identique à celui qui fait intervenir l'analogie thio, et il n'y a pas lieu de formuler une objection sur ce point. Par contre, il n'est pas possible d'établir un rapprochement semblable avec les autres groupes comme sulfonyle-urée, semicarbazide et semicarbazone. On ne peut dire que lesdits groupes relèvent du même procédé puisqu'ils représentent effectivement une transamination où R_1NH_2 remplace l'urée NH_2 .*

Et pour poursuivre dans le même ordre d'idée, l'examineur en est venu à la conclusion que les revendications sur le procédé 1(b) et 1(c) comportent également des irrégularités.

L'examineur réfute les objections formulées par le demandeur lors des modifications antérieures, et il s'exprime en ces termes:

Dans sa réponse, le demandeur fait valoir son point de vue en citant la décision rendue dans l'affaire Ciba v Commissioner (1959) S.C.R. 378. Ce jugement est fondé sur un élargissement de la notion de caractère brevetable en ce sens qu'un procédé chimique "classique" revêt un caractère brevetable si le produit qui en résulte est nouveau, utile et non évident. Le demandeur lui donne toutefois une portée plus large lorsqu'il déclare qu'un vertu de ce jugement, toutes les méthodes "classiques" et non évident peuvent être brevetées à condition d'en faire mention dans la divulgation.*

C'est un fait que tous les procédés revendiqués dans la revendication 1 sont des procédés "classiques", c'est-à-dire des méthodes de synthèse chimique connues. On ne peut cependant accepter la prétention du demandeur voulant que la décision Ciba ait priorité sur les exigences stipulées à l'article 36 de la Loi, exigences qui ont été énumérées ci-dessus. Pour être plus précis, il faut dire que dans la décision Ciba, la demande renfermait une description précise du procédé "classique" de sorte que la question de savoir si la description était complète ou non n'était pas le point en litige. Il s'ensuit donc que la décision Ciba ne peut être interprétée comme une exhortation à ignorer les articles 41(1) et 36 de la Loi sur les brevets.*

Le demandeur a également attiré l'attention sur la décision du Commissaire qui a abouti à la délivrance du brevet canadien n° 1 011 738 le 7 juin 1977. L'avant-dernier paragraphe de ladite décision permet d'établir une distinction précise entre la divulgation de ladite décision et par la fait même dudit brevet, et celle de la présente demande.*

"Nous estimons qu'il est aussi important d'indiquer de façon précise dans la divulgation originale que le procédé a été mis à exécution, et qu'il est exploitable. Lorsque l'on fait allusion à un procédé "éventuel" devant servir à la préparation des produits, nous croyons que cette démarche est pure spéculation et qu'elle n'est pas conforme. Dans la présente divulgation, nous retrouvons cependant des données à l'effet que le procédé a été mis à exécution, et qu'il est exploitable. Prenons comme exemple la description du procédé e) à la p. 7 (original anglais) du mémoire descriptif où les solvants utilisés, les températures préconisées et les renseignements sur la réaction sont donnés de façon assez précise."*

Si l'on se sert de ces éléments comme critères d'évaluation de la divulgation actuelle, il est bien évident que la description s'avère insuffisante. Les procédés relèvent plutôt de la spéculation et ce, en raison des nombreuses allusions à ce qui "peut" être fait, de l'absence de données sur le solvant, les températures et les conditions qu'il faut respecter au moment de la réaction.*

Infin, le demandeur cite divers brevets, documents et articles où l'on aborde certains des procédés revendiqués. Puisque le demandeur doit citer d'autres sources pour arriver à fournir une description convenable des procédés revendiqués, cette manière d'agir confirme les objections formulées à l'effet que les revendications de la présente demande ne sont pas étayées par la divulgation. Par contre, si les sources sont citées dans le but de démontrer que les procédés sont "classique", c'est-à-dire, connus en principe, sans avoir été mis en application avec les réactifs de la présente demande, on ne peut s'y objecter. Cependant ce point ne joue pas en faveur du demandeur parce que comme il a été indiqué ci-dessus, la divulgation de la présente demande ne donne aucune indication comment le demandeur s'y est pris pour faire réagir les réactifs propres à chaque procédé de fabrication des produits de l'invention présumée.*

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a retranché l'expression contestée de la revendication 1(c), et en a profité pour discuter des exigences stipulées aux articles 41(1) et 36(1) de la Loi sur les Brevets.

Il s'exprime en ces termes:

Il faut insister sur le fait que la présente invention repose sur la découverte d'une utilité spéciale des composés, et qu'elle ne s'adresse pas au procédé de fabrication desdits composés. Comme dans l'affaire Ciba v. Commissioner of Patents (1959) S.C.R. 378, le caractère brevetable du procédé est rattaché à l'utilité des produits. L'examineur fonde sa décision sur l'article 41(1) de la Loi sur les brevets, et souligne qu'en vertu de cet article, on ne peut revendiquer les produits que lorsqu'ils sont préparés ou produits par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes. Le demandeur desire faire remarquer que ledit article ne soumet pas la divulgation à une exigence, mais qu'il décrit plutôt le genre de revendication à présenter dans le cas des composés visés par l'article 41(1). L'examineur cite une décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Boehringer v Bill-Craig (1963) S.C.R. 410 dans laquelle le tribunal précise que pour de tels produits, le demandeur est tenu de revendiquer "le procédé de revendication décrit en détail". La Cour suprême du Canada a toutefois indiqué très clairement dans l'affaire Sandoz v Gilcross (1974) S.C.R. 1336 que l'article 41(1) n'implique pas l'obligation de décrire de façon détaillée chaque procédé revendiqué.*

Le demandeur soutient que l'article 41(1) énonce tout simplement les exigences sur la manière de revendiquer les produits visés par cet article, et que si les revendications sont conformes aux exigences stipulées dans cet article, il n'est pas nécessaire de présenter une divulgation plus détaillée que dans le cas d'une autre invention pour que les revendications soient suffisamment étayées. Les exigences régissant la divulgation sont énumérées à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, et le demandeur désire faire valoir que ledit article exige simplement que la divulgation renferme assez de détails pour permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'invention revendiquée. Cette position a été reprise dans de nombreuses décisions judiciaires dont celle rendue dans l'affaire B.V.D. v Canadian Celanese (1936) ex. C.R. (Orignal anglais) où le juge MacLean déclare:

"Quand un mémoire descriptif expose une invention en des termes assez précis pour permettre à une personne normalement qualifiée de l'exploiter, même si cette dernière doit procéder à certains essais, le brevet demeure valable à condition que les expériences ne nécessitent pas l'intervention de quelque esprit inventif."*

En abordant le cas particulier des procédés a) à f) de la revendication 1, le demandeur soutient que le mémoire descriptif renferme une description générale desdits procédés et qu'en plus, les procédés contestés sont bien connus des spécialistes dans le domaine. Il cite ensuite des antériorités comme le brevet canadien n° 849 015 dans le but de confirmer son opinion qui repose sur les points suivants:

Le demandeur soutient que la divulgation de la présente demande comporte assez de détails pour permettre à une personne versée dans l'art d'exécuter chacun des procédés, et qu'en dépit de l'absence possible de certains détails sur la façon précise d'adapter le procédé aux substances de base données, il n'est pas nécessaire de faire intervenir quelque esprit inventif.*

Avant l'audience, le demandeur a présenté des exemplaires de certains affidavits supposément rédigés dans le but d'étayer sa thèse à l'effet que la divulgation comporte assez de détails pour permettre à une personne versée dans l'art de recourir aux procédés d) et f) lors de la préparation des benzène-sulfonyl-urée revendiquées.

Nous avons analysé les points soulevés par M. Rogers lors de l'audience de même que les opinions formulées pendant l'étude de la demande. Compte tenu

de ce qui précède, il nous incombe de décider si la demande présentée est conforme aux articles 36 et 41 de la loi.

Le demandeur soutient que l'article 41(1) ne l'oblige pas à décrire en détail chacun des procédés revendiqués. En raison de la phraséologie même de l'article 41 "décrits en détail", il est difficile d'abonder dans le même sens que le demandeur. Nous estimons que cette expression signifie que la divulgation doit comprendre une description indiquant clairement que le procédé en question a déjà fait l'objet d'une expérience. Une simple allusion à un procédé ne constitue pas une preuve que ledit procédé a effectivement été expérimenté.

Le demandeur semble fonder ses prétentions sur le jugement Sandoz v Gilcross (ci-dessus) mais les circonstances qui ont donné lieu à ce jugement ne sont pas du tout les mêmes que celles de la présente demande. Dans l'affaire Sandoz, la revendication porte sur un seul procédé où l'on préconise l'emploi d'un dérivé de chloro- ou de bromo-éthane, et seul le procédé au chloro-éthane fait l'objet d'une description détaillée. Le tribunal a reconnu la validité de la revendication sur le procédé faisant intervenir un dérivé de bromo-éthane. Par contre, dans la demande à l'étude, nous sommes en présence de différents procédés de fabrication pour un seul composé. Les procédés en question se distinguent d'une part par les différents réactifs utilisés pour les procédés a) à f) de la revendication et d'autre part, les réactions de chacun des procédés se déroulent dans des conditions différentes. Il n'est pas difficile de prévoir le comportement des autres membres de séries homologues comme les dérivés halogéno-éthanés lorsque l'on connaît celui de l'un de ses membres tandis qu'il s'avère risqué de prévoir le comportement des dérivés de l'acide carbamique quand on connaît uniquement celui des membres de séries non homologues. Prenons comme exemple le cas des esters carbamiques ou thiocarbamiques simples; tout le monde sait qu'ils sont habituellement insolubles dans l'eau, tandis que l'urée et le carbazide sont solubles.

Les procédés du demandeur ne sont pas plus "décrits de façon précise"* que "désignés spécifiquement"*. On ne peut dire que le fait de mentionner simplement que l'on fait réagir A avec B est conforme à l'esprit de l'expression "désignés spécifiquement"* (voir Commissioner v. Winthrop Chemical Co 7 C.P.R. 59 S.C. (1948)).

L'expression "décrits de façon détaillée"* a fait l'objet d'une étude dans l'affaire Commissioner v. Winthrop ci-dessus, et à la page 64 (original anglais) il est écrit;

"Selon le Oxford Dictionary, le terme "describe" (décrire) signifie entre autres (en anglais) "illustrer ou fournir une description détaillée" (sens courant); "dessiner au trait"; "tracer". Et dans le même ouvrage, le terme "particular" (particulier) signifie entre autres (en anglais) "qui appartient ou se rapporte aux parties individuelles, aux éléments distincts, ou aux particularités d'un tout"; "détaillé, minutieux, circonstancié"; "un compte rendu circonstancié, une description ou une énumération très détaillée".*

Nous estimons que la description que renferme la divulgation des procédés rejetés n'est pas conforme aux définitions ci-dessus.

La divulgation ne renferme aucune donnée à l'effet que les procédés rejetés aient été effectivement menés à bonne fin. De tels procédés correspondent plutôt à des procédés qui pourraient "éventuellement" servir à fabriquer les composés. On n'y trouve aucune description quant aux conditions à respecter au moment de la réaction comme la température, les solvants, le pH, etc. Dans sa divulgation, le demandeur va même jusqu'à glisser une affirmation contradictoire voulant que certains des procédés soient inopérants (voir original anglais, p.6, 18^e ligne). Il a également fait valoir qu'une personne versée dans l'art saurait comment s'y prendre avec les procédés qui ne sont pas "décrits en détail", mais plus loin dans la divulgation, il laisse entendre que cette même personne ne peut savoir si un procédé donné peut aboutir au produit escompté. On l'incite toutefois à expérimenter les autres procédés en lui assurant le succès avec au moins un des procédés. Voilà donc la preuve que les proc.d.s revendiqués par le demandeur n'ont pas été expérimentés puisqu'il ignore quel procédé utiliser pour la fabrication d'un produit donné.

Les affidavits présentés par le demandeur au sujet des procédés de rechange d), e) et f) ont été rédigés dans le but de prouver que la divulgation comporte assez de détails pour permettre à un chimiste qualifié d'exécuter lesdits procédés. Toutefois, il n'importe pas de savoir que les spécialistes dans le domaine aient été en mesure de réaliser l'invention dès 1978 ou en 1980, soit au moment du dépôt desdits affidavits, mais il faut s'assurer qu'au moment du dépôt de la demande le 7 août 1972, lesdits spécialistes pouvaient aboutir au même résultat à partir de la divulgation actuelle et des connaissances des personnes versées dans l'art à cette même date. Il ne faut pas oublier que les signataires des affidavits sont à l'emploi du demandeur, et qu'il est normal que dès 1978 ou en 1980, ils aient pris connaissance de l'élaboration des procédés en question au sein de leur entreprise. C'est ce qui explique que les chimistes de l'entreprise n'aient pas été obligés de faire preuve 'ingéniosité pour réaliser lesdits procédés à cette date. Nous estimons que des données accessibles uniquement au demandeur et à ses employés ne peuvent servir de critère pour démontrer que des personnes versées dans l'art devraient normalement se débrouiller. Nous avons également constaté que les affidavits ne sont pas conformes aux exigences stipulées dans la Loi sur la preuve au Canada, et que par le fait même ils deviennent contestables (voir Kemanord v P.P.G. Industries F.C.C., 2 avril 1980)

Au début de la présente décision, nous avons fait allusion au nombre imposant de composés de mêmes qu'aux procédés individuels visés par les revendications. Compte tenu de ce nombre extravagant, il est inconcevable que le demandeur ait préparé la majeure partie des composés, et que nombre d'entre eux représentent des médicaments efficaces. Tout le monde sait que les moindres variations d'une structure moléculaire peuvent modifier grandement les propriétés médicinales d'un composé chimique. Dans la demande à l'étude, l'invention repose sur le ou les produits fabriqués. Comme le demandeur l'a démontré, les procédés eux-mêmes sont connus. La revendication 1 englobe toutes les méthodes de fabrication possibles et imaginables, et c'est pour ce motif qu'elle empêche presque toutes les autres personnes de fabriquer les composés.

En droit des brevets, il existe un principe en vertu duquel un demandeur ne peut revendiquer que ce qui a été divulgué de façon exacte et complète (voir R.C.A. v Raytheon (1956-60) Ex. C.R. 98, 108 et 109; Noranda Mines v Mineral Separation (1949) Ex. C.R. 306 à 316; French's Complex Ore v Electrolytic Zinc (1930) S.C.R. 462 à 470; B.V.D. v Canadian Celanese (1936) Ex. C.R. 137 et (1937) S.C.R. 22; Smith Incubator v Seiling (1937) S.C.R. 251 Gilbert v Sandoz (1971) 64 C.P.R. 7, 42 à 45, et Rhône-Poulenc CIBA v Gilbert (1966) Ex. C.R. 59 et (1967) S.C.R. 45.

Dans la décision rendue dans l'affaire Hoechst Pharmaceuticals v. Gilbert (1965) 1966 S.C.R. 187 à la p. 731, le tribunal a jugé que les revendications n'étaient pas valides parce qu'excessives et irrationnelles, et qu'en plus on ne pouvait affirmer que "la totalité ou la plupart des membres de la classe des sulfonyle-urées décrits dans ces revendications jouissent de propriétés inconnues auparavant".

Nous contestons le bien-fondé d'une revendication de procédé lorsque sa portée est tellement étendue qu'elle englobe la production d'estères inopérantes, ou tellement étendue qu'il y a peu de chance qu'un bon nombre des substances obtenues au moyen de ce procédé ne possèdent l'utilité revendiquée. La revendication ne doit pas reposer sur des hypothèses, ni regrouper un nombre imposant de composés jamais fabriqués.

Dans l'affaire Boehringer Sohn v Bell Craig (1962) Ex. C.R. 201 (original anglais) il est écrit:

.. un brevet visant à concéder une propriété exclusive dont la portée est plus étendue que la portée réelle de l'invention enfreint également les exigences stipulées dans la Loi ...* (p. 239 de l'original anglais)

et l'on peut également lire:

... un brevet pour lequel le mémoire descriptif englobe une revendication dont la portée est plus grande que celle de l'invention a pour but de faire concéder une propriété exclusive plus étendue que celle de l'invention et du moins, en ce qui touche cette revendication, j'estime que la délivrance du brevet n'est pas conforme aux exigences stipulées dans la Loi, et que par le fait même ledit brevet n'a pas été obtenu légalement... une revendication jugée non valide parce que l'objet revendiqué a une portée plus étendue que celle de l'invention réelle est illégale et, lorsque l'octroi d'un droit de propriété repose sur cette revendication, elle doit être reconnue comme étant nulle et sans effet.* (p. 241 de l'original anglais)

Le juge Thurlow en est venu à la conclusion que la revendication qui fait l'objet du litige a une portée trop étendue parce qu'elle englobe un très grand nombre de substances parmi lesquelles une infime partie a été préparée. La Cour suprême (1963) S.C.R. 410 à 412 (original anglais) a confirmé cette décision. L'affaire Boehringer Sohn traite de substances pharmaceutiques dont les propriétés peuvent s'avérer moins prévisibles que celles d'autres substances chimiques, et dans ce dossier, le groupe de composés revendiqués est très étendu. Dans des circonstances analogues, les tribunaux ont corroboré cette opinion. Entre autres exemples, citons les décisions rendues dans Hoechst v. Gilbert (1964) vol. 1, Ix. C.R. 710 et (1966) S.C.R. 189 et dans Re May and Baker (1948) 65 R.P.C. 255, (1949) 66 R.P.C. 8 et (1950) 67 R.P.C. 23. Dans l'affaire Hoechst, la Cour suprême a fourni l'interprétation suivante: "une personne n'a pas le droit de se faire délivrer un brevet lorsque ce dernier repose sur une hypothèse qui n'est pas confirmée et qui n'a donné lieu à aucune expérience, et qu'il s'agit d'un domaine inexploré". Les risques d'une revendication hypothétique ont été également abordés dans Société Rhône-Poulenc v Ciba- (1967) 35 F.P.C. 174, 201 à 205 et (1968) S.C.R. 950 où l'on a jugé qu'une revendication dont la portée était étendue revêtait un caractère d'invalidité parce que la majeure partie des substances comprises dans la classe n'avaient jamais été fabriquées ni expérimentées.

Des objections semblables ne sont toutefois pas limitées aux inventions relevant de la pharmacologie ou même de la chimie. Dans In the Matter of Abraham Issau et al (1936) 49 R.P.C. 85, une demande portant sur un appareil électrique a fait l'objet du commentaire suivant:

Je crois que dans des circonstances semblables, le titulaire d'un brevet devrait bien comprendre qu'il n'est pas coutume au Bureau des brevets d'accueillir favorablement des revendications hypothétiques dont la portée est à la fois étendue et obscure; si le titulaire insère des revendications semblables dans son mémoire descriptif, il doit s'attendre à un rejet à moins qu'il soit en mesure de présenter une description exacte et complète pour les étayer.*

Dans In the Matter of Shell Development (1947) 64 R.P.C. 151, la demande portait sur un procédé de séparation de mélanges de substances organiques au moyen de sulfolanes. Les dix exemples détaillés traitent de séparations de mélanges de substances organiques dans lesquels on ne trouvait que des hydrocarbures. Malgré l'absence de description détaillée des procédés touchant d'autres mélanges de substances organiques, le mémoire descriptif renfermait une énumération de quelque quarante mélanges excluant les hydrocarbures. Lorsqu'il a déclaré que la portée de la revendication était trop étendue, le Patent Tribunal (tribunal des brevets) s'est exprimé en ces termes:

Je crois qu'il suffit de dire que le mémoire descriptif démontre que: premièrement, l'état de la technique sorte sur la séparation de mélanges de substances organiques au moyen de solvants bien connus; deuxièmement, la mesure dans laquelle le domaine, soit la séparation de mélanges de substances organiques au moyen de solvants, a été exploré ne ressort pas clairement dans le mémoire descriptif, mais en toute impartialité, j'estime que le texte en question ne fait pas valoir, et ce, en étant le plus généreux possible, que rien de semblable n'a été exploré dans le domaine; troisièmement, la revendication des demandeurs laisse entendre que l'utilisation de sulfolanes, dont ils en énumèrent plus de cent dans leur mémoire descriptif, abouti à des résultats avantageusement comparables à ceux d'autres solvants utilisés jusqu'à maintenant, quatrièmement, les demandeurs précisent que les modes d'emploi des sulfolanes ne diffèrent pas de ceux que l'on retrouve dans l'état de la technique; cinquièmement, dans leur mémoire descriptif, les demandeurs expliquent en détail des expériences qui protègent toutes sur des hydrocarbures. Il serait également juste d'affirmer que le mémoire descriptif laisse entendre que la valeur des sulfolanes comme solvant a fait l'objet d'une étude de la part des demandeurs, mais surtout en ce qui touche les hydrocarbures. Il est exact qu'à la page 4 du mémoire descriptif (original anglais), l'on cite d'autres exemples de composés organiques "dont la séparation peut être faite au moyen des solvants préconisés dans la présente invention"; en dépit de l'adjonction de ces substances, on dépit de l'adjonction de ces substances, on peut dire que le domaine en question n'a été qu'effleuré.*

Il faudrait également consulter Rohm & Haas v Commissioner of Patents (1959) Ex. C.R. 153, décision dans laquelle les revendications ont fait l'objet d'un rejet parce qu'elles étaient trop étendues, et que leur portée dépassait l'invention, Vidal Dyes v Levenstein (1912) 29 R.P.C. 245, et Eastman Kodak's Application (1970) R.P.C. 548 de 561 à 563.

Le problème à l'étude n'est pas un phénomène propre à la jurisprudence canadienne ou anglaise. Les Etats-Unis ont déjà traité de cette question, et l'on peut citer en exemple celui de In re Stokal et al, 113 USPQ 283 (1957).

Revenons au mémoire descriptif de la présente demande. Nous constatons que la plupart des procédés correspondent simplement à des propositions de procédés de fabrication des composés désirés, et lesdits procédés sont décrits comme étant des modes de fabrication hypothétiques. A vrai dire, du moins en ce qui a trait aux procédés, l'ensemble de la divulgation regorge de possibilités, de solutions de rechange et de propositions de modifications au point où il devient manifeste que le rédacteur n'a pu faire autre chose qu'énoncer des hypothèses et faire des conjectures qui s'éloignent grandement de la réalité. Seuls les exemples recèlent des affirmations concrètes sur les procédés effectivement utilisés. Compte tenu de la situation, nous estimons qu'il serait tout à fait inopportun d'accepter des revendications aussi étendues que celles proposées par le demandeur. Le fait d'accéder à une demande semblable signifierait somme toute que le Bureau laisse passer les inventions purement théoriques et que sa décision va à l'encontre de celles analysées ci-dessus.

Nous sommes d'avis que, dans la revendication 1, les procédés a) où l'on fait mention de sulfonyle-urée, semicarbazide et semicarbazone, b) où l'on traite d'acide parabanique et amidine haloformique, d), e) et f) et les revendications sur le procédé 3, 5, 7, 9, 11 et 13 ne sont pas assez étayés par la divulgation comme la Loi sur les brevets le stipule aux articles 36(1) et 41(1). Par conséquent, la Commission recommande le rejet desdites revendications confirmant ainsi la décision de rejet rendue par l'examineur. Nous désirons ajouter que les revendications sur le produit subordonnées aux revendications sur le procédé qui ont fait l'objet d'un rejet subissent le même sort que ces dernières et ce, conformément à la décision rendue dans la décision Commissioner v Winthrop ci dessus.

Le Président

Gordon Asher

Commissioner d'appel des brevets, Canada

J'abonde dans le même sens que la Commission. Les revendications 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 18 sont par le fiat même rejetées.

Le Commissaire adjoint des brevets

J.A. Brown

Datée à Hull (Qué.)

ce 30^e jour de décembre 1980

Agon du demandeur

Rogers, Bereskin & Parr
B.P. 313
Succursale postale Commerce Court
Toronto (Ont.)
M5L 1G1