

DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 36 - Justesse de la divulgation - Substances chimiques destinées à la photocopie.

Le demandeur a revendiqué de nouvelles substances à utiliser dans les machines à photocopier. Il a divulgué les formules et certaines propriétés des substances en omettant toutefois d'inclure les points de fusion, les données spectrales et d'autres éléments. L'examineur a rejeté la revendication parce que la divulgation était incomplète. On a reconnu dans ce cas que la description fournie était complète et qu'elle identifiait adéquatement les substances. Décision de rejet annulée.

La demande de brevet 261,646 (classe 260/472.15) a été déposée le 21 septembre 1976 et porte sur une invention intitulée "Monomères et polymères accepteurs d'électrons" dont l'inventeur est Sam R. Turner qui a cédé ses droits à la société Xerox. L'examineur a rejeté la demande le 5 mars 1980 et le demandeur a exigé une révision de la décision. Il a également demandé une audience, puis il s'est ravisé et s'en est remis à son rapport écrit.

L'invention porte sur certaines substances chimiques et leurs polymères utilisés dans les machines à photocopier. L'examineur a rendu une décision finale dans laquelle il rejette la demande en entier parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Il affirme que le demandeur n'a pas donné une description adéquate des substances parce que les données physiques et spectrales sont incomplètes. Suivent deux citations de la décision rendue par l'examineur:

La décision de rejet de la présente demande est confirmée faute de données physiques et spectrales relatives aux substances et faute de données sur les méthodes d'essai en vue d'évaluer concrètement l'utilité de ces substances, ce qui signifie que le mémoire descriptif ne donne pas une description adéquate de l'invention alléguée, conformément aux normes établies dans les ouvrages techniques courants, comme l'exige l'article 36(1) de la Loi sur les brevets et le démontre la jurisprudence.*

La présente conclusion se fonde sur les motifs suivants:

Il existe un principe bien connu selon lequel la formule structurale ne donne pas les propriétés physiques et spectrales d'une substance. De plus, la structure et la composition d'un produit qui résulte d'une réaction chimique ne peuvent être déterminées simplement en examinant le produit. Malheureusement, les substances chimiques ne portent pas d'étiquette donnant leur formule structurale. Les dispositifs mécaniques peuvent être démontés et il est possible de connaître leur composition et la manière dont leurs éléments sont assemblés suivant les méthodes habituellement utilisées dans les ateliers. Il en va autrement des substances chimiques.*

Le problème que posent l'identification structurale ainsi que l'attribution et l'explication des caractéristiques physiques et spectrales des substances chimiques confond parfois les chimistes les plus compétents. Il arrive que, sans raison aucune, des réactions chimiques des plus élémentaires ne donnent pas les résultats escomptés. Il est donc essentiel de fournir aux autres travailleurs des domaines connexes les données relatives à une propriété quantifiable d'un produit obtenu à partir d'une réaction chimique, et de déterminer, en comparant le résultat avec les données en main, si le produit est le même que celui obtenu par la première personne qui y a travaillé.*

On se rend immédiatement compte de la nécessité absolue de fournir ces données en consultant des revues de chimie reconnues comme le Journal of the American Chemical Society, le Journal of Organic Chemistry et le Journal canadien de chimie. La profusion de caractéristiques détaillées relatives aux substances décrites dans ces revues démontre que les auteurs des articles, parfois lauréats de prix Nobel, considèrent ces articles ne tentent pas de s'approprier un droit ou un privilège exclusif. Et c'est bien là le cas du demandeur qui s'efforce de s'approprier le droit ou le privilège exclusif de l'objet d'invention de ses revendications: il ne lui est pas pour autant permis de fournir moins de renseignements sur l'élaboration de l'invention qu'il revendique que les personnes versées en la matière ne le jugent nécessaire.*

Les revendications sont étayées par les substances que le demandeur a réellement mises au point, essayées et décrites adéquatement et par les données sur les propriétés et les données sur les essais. Elles ne se fondent pas sur son habileté à discerner en général sur les réactions que l'on retrouve habituellement dans les manuels, ou sur son habileté à établir des formules structurales ou à trouver des noms de substances hypothétiques ou des définitions de substituants chimiques que l'on peut connaître en consultant un manuel de chimie.*

La rédaction d'une formule chimique ou d'un nom de produit chimique ne ressemble en rien à la norme établie relativement à la justesse de la divulgation dans la documentation ayant trait à la chimie.*

et

Ces données revêtent une importance encore plus grande lorsque le produit de la réaction est un mélange, comme c'est le cas dans les exemples II et III, où on obtient un mélange de mono-et di-4,5,7-trinitro fluorénone-2-carboxylates et un mélange de mono-, di et triesters à partir de diacrylate et de monoacrylate respectivement.*

Les problèmes qui se posent lorsque l'on travaille avec un réactif qui est un mélange sont beaucoup plus complexes que lorsqu'il s'agit d'une substance pure.*

Par conséquent, l'objection soulevée à l'égard de la description forcément inadéquate de l'exemple I qui vraisemblablement produit une substance pure a davantage de poids lorsqu'elle s'applique aux exemples II et III dans lesquels on obtient des mélanges.*

En outre, les renseignements que renferment les exemples de cette application ne constituent pas une description complète des substances qu'ils sont sensés étayer et, en plus, cette application ne décrit aucune expérience qui mette en présence des substances contenant les différents groupes X, Y et Z de la revendication 1, autres que les esters de l'acide 4,5,7-trinitro fluorénone-2-carboxylique.*

Ainsi, l'objection soulevée à l'égard de la description forcément inexacte des exemples que le demandeur prétend avoir présentés s'applique d'autant plus aux variations revendiquées qui ne sont étayées d'aucun exemple d'expériences pertinentes et qui imposent des groupes de substances qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé.*

Si l'on se réfère à la jurisprudence, on attire l'attention du demandeur sur le fait suivant:

"Les probabilités sont insuffisantes. Dans le domaine de la mécanique, il est possible de donner des équivalents sans se tromper; en chimie, c'est absolument hors de question." 45 R.P.C. 403.*

Le demandeur doit se référer à la décision rendue par le Juge MacLean dans l'affaire *Chipman Chemicals, Ltd. v. Fairview Chemical Co. Ltd.*, Ex. C.R., page 115 (de la version anglaise), (1932), dans laquelle il affirme:

"Une substance chimique est brevetable si elle est nouvelle et utile, pourvu qu'on y ait mis une part k'inéiosité et que l'on ait poursuivi une recherche intelligente et des expériences dans un but particulier. Comme il est impossible de faire des prévisions en chimie, on ne peut pas toujours prévoir les résultats que pourraient donner des combinaisons chimiques comme on peut le faire avec précision dans le cas des combinaisons de dispositifs mécaniques. La chimie est une science expérimentale et les prévisions sont vouées à l'échec en l'absence d'expériences concrètes; on obtient des résultats à la suite d'expériences répétées et de recherche intensive. Les analogies ne mènent pas loin lorsqu'il est question de réactions chimiques."*

Les tribunaux canadiens ont statué régulièrement in ce sens et ont fait part au Bureau des brevets des mesures suivantes:

"Comme il y va de l'intérêt du public canadien, le Bureau des brevets doit examiner minutieusement les demandes en vue de déterminer si elles méritent les privilèges du monopole et d'établir la portée du monopole disponible" S.C.R., page 419 (de la version anglaise), (1964).*

"On peut être porté à se demander pourquoi des affirmations aussi trompeuses quant à l'utilité de vastes classes de substances, dont la majorité n'ont manifestement pas été faites, doivent faire partie des mémoires descriptifs de brevets, ou pourquoi les applications, fondées sur des affirmations aussi bizarres ne sont pas écartées comme étant manifestement fausses", 64 C.P.R., page 37 (de la version anglaise).*

Un juge a également exprimé son entière désapprobation en déclarant: "Les demandeurs cherchent à monopoliser un champ inexploré de la chimie organique afin d'empêcher d'autres personnes d'exercer, pendant la durée du brevet, leur droit de recherche dans ce même domaine dans le but de découvrir d'autres substances qui pourraient s'avérer aussi, sinon plus utiles.....". Ex. C.R., page 91 (de la version anglaise), (1966). *

"Il ne suffit pas qu'une énonciation surgisse de l'imagination d'un titulaire de brevet...; en effet, ce dernier doit revendiquer clairement son invention, sans toutefois en ajouter et sans faire de suppositions gratuites dans le seul but de s'arroger plus de mérite que ce à quoi il a droit." Ex. C.R., page 97 (de la version anglaise), (1929).*

"Rien de ce qui n'a été décrit dans la divulgation ne peut être revendiqué d'une manière valable." 20 C.P.R., page 27; 23 C.P.R. page 6.*

"Un brevet peut être définitivement nul faute d'objet d'invention même si son contenu n'est divulgué dans aucun autre document antérieur" 44 C.P.R., page 402 (de la version anglaise).*

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses règles que les juges ont établies relativement à ce sujet, règles qui exigent toujours que les revendications soient distinctes et explicites et restent dans les limites de l'objet d'invention que la divulgation était adéquatement.*

Par conséquent, pour que le demandeur puisse étayer la revendication d'une substance, il doit décrire comment il fabrique la substance et mentionner les propriétés ainsi que les caractéristiques d'identification qu'il doit quantifier. Au nombre de ces caractéristiques sont les données physiques et spectroscopiques ainsi que les résultats d'essais effectués pour évaluer le rendement d'un produit à l'utilité sur laquelle se fonde le caractère brevetable. Ce n'est qu'à l'aide de ce genre de renseignements qu'une personne du métier peut être certaine, à l'aide du seul brevet, a) de préparer la substance décrite dans le brevet et b) d'utiliser la substance dans le but désiré.*

De plus, il ne suffit pas au demandeur de simplement énoncer des généralités sur l'utilité des substances. S'il a de fait effectué des essais, il connaît les données que lui fournissent les résultats de ces essais. Ce sont les données qui constituent le fondement de l'invention, et ce sont les données spectroscopiques ainsi que les données issues des essais qui font que le demandeur connaît son produit et sait à quoi il peut servir.*

D'autre part, le demandeur a contesté l'opinion de l'examinateur en déclarant:

L'examinateur convient qu'un grand nombre de revues reconnues auxquelles il fait référence exigent que les auteurs des articles fournissent des données complètes d'expérience. Toutefois, on estime que cette exigence n'est pas pertinente à la question de la divulgation entière et complète en vertu de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Les soi-disant "normes de la littérature technique courante", expression subjective en soi, suivent la tradition et découlent des exigences relatives aux éditoriaux et de nombreux autres facteurs, dont aucun n'a trait aux exigences juridiques de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets.*

On retrouve dans les derniers jugements prononcés par la Cour suprême du Canada en vertu de l'article 36 de la Loi sur les brevets, par exemple dans l'affaire Consolidated V. MacMillan Bloedel du 19 mars 1981 (qui n'a pas fait l'objet d'un rapport), un point de vue commun selon lequel il ne faut pas aborder le mémoire descriptif dans un contexte trop technique pour savoir s'il est conforme à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. On y souligne également (page 11 de la version anglaise) que l'inventeur doit donner au public une description "adéquate" de l'invention. On peut lire à la page 14 (de la version anglaise):

Nous devons considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour pouvoir vérifier l'invention et les méthodes relatives à son rendement (Noranda Mines Ltd. v. Mineral Separation North American Corporation (1950) S.C.R. 36), sans faire preuve de laxisme ou de sévérité, mais en recherchant plutôt une combinaison raisonnable et honnête tant pour le public que pour le breveté. Il ne convient pas de se montrer trop subtil ni trop technique dans les objections que nous portons au titre ou au mémoire descriptif... il faut considérer l'aspect juridique du brevet et tenter d'y déceler une invention réellement utile.**

Dans un autre cas récent (Monsanto v Commissaire des brevets, S.C.C., 28 juin 1979, 42 C.P.R. (2d) 6), l'examinateur a soulevé l'objection suivante: le demandeur n'avait pas précisé les constantes physiques s'appliquant à de nombreuses substances qu'il revendiquait et avait omis de donner une description complète de ces substances. Néanmoins, la Cour a permis au demandeur de revendiquer un grand nombre de substances pour lesquelles il n'avait cité ni les points de fusion, ni les propriétés physiques, ni les données spectrales. Seuls les noms des substances ont été divulgués. Le juge Pigeon a déclaré (page 13 de la version originale):

* Traduction

"A mon avis, le Commissaire ne peut rejeter une demande parce que l'inventeur n'a pas fait l'essai complet ne démontré son produit dans toutes les applications qu'il revendique."----*

Revenons à la divulgation de la présente demande en gardant à l'esprit cette attitude de Cour suprême. Nous constatons que la divulgation présente les formules structurales des substances revendiquées, qu'elle décrit leur mode de fabrication et qu'elle mentionne certaine proprétés, dont celles relatives à la polymérisation, la déposition, les liens par compatibilité, le nombre d'acceteurs d'électrons, la sensibilité photographique, la stabilité chimique, la fidélité spectrale, la couleur, la stabilité thermique, la solubilité dans les sol-ants, la sensibilité électrophotographique, etc.*

On ne peut donc affirmer que la présente demande ne renferme aucune donnée physique. In va sans dire que le demandeur aurait pu en citer davantage et être plus précis. Toutefois, nous acceptons l'opinion du demandeur selon laquelle les normes exigées par la littérature technique d'aujourd'hui ne correspondent pas aux exigences de l'article 36, comme il a été stipulé récemment par les tribunaux. Nous sommes d'avis qu'un chimiste averti pourrait, à l'aide de cette description, dire exactement si une substance chimique apécifique correspond ou non aux revendications du demandeur.*

Nous en concluons donc que, dans le cas présent, le demandeur a fourni une description complète des substances qui satisfait à l'article 36, et nous recommandons que la décision de rejet soit annulée.

Le Président,

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

Après avoir étudié la procédure d'examin de la présente demande de brevet et la recommandation de la Commission d'appel des brevets avec lesquelles je suis d'accord, j'ordonne que la décision de rejet rendue par l'examineur soit annulée, et que les démarches visant l'obtention d'un brevet soient poursuivies.

Le Commissaire des brevets,

Agent du demandeur

J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
Ce 19^e jour de mai 1981

Sim & McBurney
330, avenue University, Pièce 791
Toronto (Ont.)