

Décision du commissaire

Nouveauté, application nouvelle d'une substance connue: supports traités au technétium-99.

La substance décrite dans la présente demande n'est pas nouvelle; la découverte d'une nouvelle application ne confère pas aux produits traités le caractère de nouveauté. La Commission suggère de réexaminer les revendications sur la méthode afin de voir si elles sont acceptables. Décision de rejet confirmée.

La présente décision porte sur une demande de révision de la décision finale visant la demande de brevet n° 268,698 (classe 31-34) intitulée MÉTHODE DESTINÉE À EMPÊCHER LA DÉCOMPOSITION ET LA CORROSION AU MOYEN DU TECHNETIUM-99, et mise au point par Carl B. Wootten. L'examineur chargé de la demande a rendu sa décision finale le 26 mars 1980 dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un brevet en raison du rejet des revendications 16 à 33.

La demande porte sur une méthode destinée à protéger des supports particulièrement sensibles à la décomposition biologique ou à la corrosion; elle consiste à appliquer une couche fonctionnelle de technétium-99, ou un composé ou un alliage de technétium-99 sur les supports à protéger.

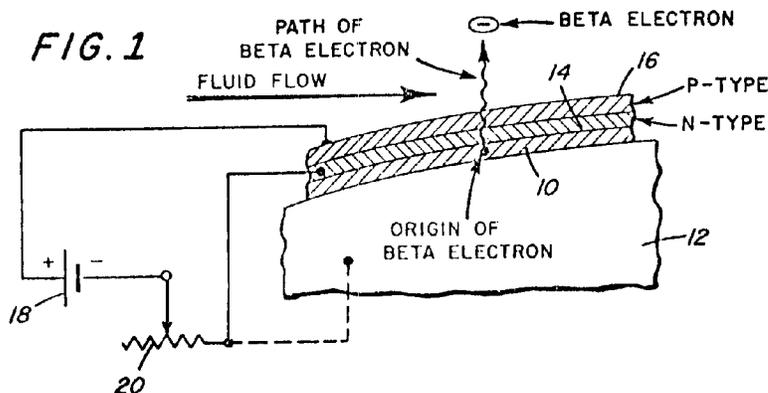
Dans sa décision finale, l'examineur rejette les revendications 16 à 33 visant des produits traités au technétium-99 parce qu'il n'y a pas d'invention par rapport aux antériorités ci-dessous; il note toutefois que les autres revendications, soit les revendications 1 à 15 axées sur la méthode semblent être acceptables.

Brevets américains	3,374,157	19 mars 1968	<u>Box</u>
	3,510,094	5 mai 1970	<u>Clark</u>
Publication	<u>J. Am. Chem. Soc.</u> , vol. 77, p. 2658 (1955)		

Le brevet Box porte sur l'électrodéposition de technétium-99 en un dépôt

adhérent lisse sur la surface d'un métal déterminé qui sert de support.

Le brevet Clark porte sur un moyen et une méthode de régler l'amplitude et le niveau énergétique des émissions radioactives émanant d'une surface. On donne comme exemple un corps aérodynamique enduit d'une matière radioactive à émission bêta appliquée à l'aide d'une technique, comme l'électrodéposition. La nouvelle surface est recouverte d'abord d'un sem-conducteur de type n et par la suite, d'un semi-conducteur de type p pour former une diode à jonction p-n. Ensuite, on règle le courant de la jonction p-n pour faire varier l'émission bêta. La figure 1 du brevet Clark illustre le phénomène.



L'article publié dans la revue J. Am. Chem. Soc., vol. 77, p. 2658 (original anglais) décrit les caractéristiques inhibitrices du technétium dans un milieu corrosif.

Dans sa décision finale, l'examineur déclare (notamment):

...

Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que les revendications ne présentent pas d'invention par rapport aux antériorités citées. Ces dernières divulguent des produits dont

la surface est recouverte de technétium-99. Le demandeur reconnaît que les produits recouverts de technétium-99 sont connus et divulgués dans les antériorités citées (voir page 7, lignes 7 à 19 de la divulgation (original anglais) ainsi que la p. 1 de la lettre (redigée en anglais) envoyée par le demandeur le 13 décembre 1979). L'invention alléguée par le demandeur constitue une nouvelle application, c'est-à-dire la protection simultanée contre la corrosion et la décomposition biologique, d'un produit déjà connu. On ne peut breveter un produit connu en restreignant son utilisation à une fin particulière. De plus, une revendication visant l'utilisation d'un produit connue dans un milieu particulier ne confère pas un caractère de nouveauté audit produit.*

Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que celles-ci ne sont pas conformes à l'article 44 du Règlement régissant les brevets (ancien article 43). Les revendications 16 à 33 sont superfétatoires en ce qui a trait à la protection de l'invention alléguée.*

Une fois revendiqué un nouveau mode d'emploi d'un produit connu, on ne peut obtenir une protection supplémentaire en revendiquant ce produit sous une forme physique spécifique, ou son utilisation dans un milieu particulier. En vertu de l'article 44 du Règlement, on ne peut accepter plus de revendications qu'il n'en faut pour protéger l'invention alléguée. La décision du Commissaire publiée dans la Gazette des brevets du 10 janvier 1978, pages XIV à XXI s'applique au présent rejet des revendications 16 à 33 parce qu'elle porte sur le rejet de revendications superfétatoires en vertu de l'article 43 (nouvel article 44).

....

En réponse à la décision finale, le demandeur affirme (notamment):

Une fois de plus, les antériorités citées ne démontrent par que l'application d'une couche de technétium-99, ou d'un composé ou d'un alliage de technétium-99 sur un support le protège simultanément contre la corrosion et la décomposition biologique. Comme les antériorités citées ne font pas état de ceet découverte, le demandeur est d'avis que les références citées à l'appui du rejet des revendications 16 à 33 faute d'invention ne sont pas du tout pertinentes; il faut donc en déduire que l'examineur estime que l'invention découle des antériorités citées, ladite invention faisant l'objet des revendications 16 à 33.*

Il est évident que le présent dossier ne renferme aucun élément qui puisse étayer une telle affirmation. Aucune des revendications 16 à 33 ne découle des antériorités; même en associant chacune des antériorités aux connaissances générales dans le domaine, on ne peut en arriver à l'invention du demandeur; en fait, il semble qu'il ne soit pas possible de déduire à partir des connaissances générales actuelles que l'application sur un support d'une couche du produit en question puisse le protéger simultanément contre la corrosion et la décomposition biologique.*

Quant au rejet des revendications foné sur leur trop grand nombre, le demandeur à déjà fait parvenir une argumentation pour justifier la nécessité de présenter des revendications ur le produit. On admet

que le demandeur a découvert une nouvelle application pour une composition connue. Toutefois, la découverte a fait naître une nouvelle composition comme en témoignent les revendications 16 à 33 et par conséquent, le demandeur croit qu'il a le droit de revendiquer la découverte sous la forme d'une nouvelle composition aussi bien que sous la forme d'une méthode en vue de protéger adéquatement les droits que lui confère la Loi sur les brevets. En pratique, le Bureau a déjà accepté la revendications de compositions dans le cas où la découverte consistait en une nouvelle application. A cet effet, la plus bel exemple a trait aux demandes rattachées à l'articles 41, soit celles où il est question de la découverte d'une nouvelle application pharmaceutique pour un composé connu. Le Bureau accepte que l'on revendique cette découverte à titre de composition renfermant un ingrédient actif et un excipient. Le demandeur estime que sa demande ressemble étrangement à la situation décrite ci-dessus, et que les revendications 16 à 33 ne sont pas superfétatoires pour la simple raison qu'elles ne seraient pas nécessairement contrefaites par les mêmes réalisations.*

....

Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 16 à 33 visent un progrès technique brevetable. La revendication 16 se lit comme suit:

Un produit industriel résistant à la fois à la décomposition biologique et à la corrosion, ledit produit se composant d'un corps dont la surface est mise en présence d'un milieu liquide lorsque le produit est utilisé, ladite surface, de par sa composition, étant particulièrement sensible à la corrosion et à la décomposition biologique lorsqu'elle se trouve dans le milieu liquide; ledit produit est également composé d'une couche de technétium-99, d'un alliage ou d'un composé de technétium-99 déposé sur ladite surface, la couche étant suffisamment épaisse pour empêcher simultanément la croissance d'organismes et la corrosion sur ladite surface lorsqu'elle est mis en présence du milieu liquide.*

Nous constatons d'emblée à la lecture de l'article publié dans la revue J. Am. Chem. Soc. que le technétium agit comme inhibiteur de la corrosion lorsqu'il est mis en présence d'éléments corrosifs. Le brevet Box traite de l'électrodéposition du technétium sur la surface d'un support métallique. Il indique également que le technétium-99 est un émetteur bêta faible. Le brevet Clark divulgue une application particulière d'Une matière radioactive à émission bêta recouverte d'Un semi-conducteur de type p et d'un semi-conducteur de type n pour former une diode à jonction p-n recouvrant la substance à émission bêta. Nous constatons également que le demandeur reconnaît dans la divulgation que le technétium est déjà utilisé pour

empêcher la corrosion sur les supports métalliques; il renvoie à la revue J. Am. Chem. Soc. si dessus. Il est donc évident que la substance décrite par le demandeur n'est pas nouvelle.

Entre autres exigences, l'article 2 de la Loi sur les brevets stipule qu'une invention présente le caractère de la nouveauté. Dans le cas qui nous occupe nous constatons de nouveau que la substance n'est pas nouvelle; par conséquent, l'objet des revendications 16 à 33 inclusivement ne présente aucune nouveauté. La découverte supplémentaire selon laquelle l'inhibiteur de corrosion est aussi un agent anti décomposition ne confère pas au produit le caractère de nouveauté exigé par la Loi sur les brevets.

En conclusion, nous sommes d'avis que les revendications 16 à 33 visent des produits connus traités au technétium et qu'elles doivent être rejetées faute de nouveauté. Nous recommandons que la décision finale de rejet des revendications 16 à 33 soit confirmée.

Bien qu'elles n'aient pas été rejetées dans la décision finale, les revendications sur la méthode nous amènent à formuler certaines observations. Les revendications sur la méthode visent en réalité une application semblable à celle que les revendications sur le produit définissent. Quant au degré d'épaisseur de la couche dont il est question dans les revendications sur la méthode, il a déjà été décrit dans les antériorités citées. De plus, ces mêmes antériorités traitent des diverses façons d'appliquer le technétium sur un support métallique. Nous croyons que l'examineur devrait étudier de nouveau l'admissibilité des revendications sur la méthode lorsqu'il poursuivra la procédure d'examen de la demande.

Le Président,

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

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je rejette les revendications 16 à 33. Le demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il peut présenter de nouvelles revendications, ou en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Agent du Demandeur

Scott & Ayles
170, av. Laurier ouest
Ottawa, Ontario

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets