

DECISION DU COMMISSAIRE

Sulfuration de l'huile de lard, produit-par-le-procédé, composition per se. Des revendications visant un produit-par-le-procédé et une composition per se ont été présentées et acceptées pendant la procédure de conflit; elles semblent définir plus adéquatement l'invention. Aucune objection n'a été soulevée. Décision de rejet annulée.

La présente décision fait suite à la requête présentée par le demandeur au Commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale rendue par l'examineur relativement à la demande no 134,156 (classe 253-86). La demande déposée le 8 février 1972 par la Sun Research and Development Company s'intitule: PROCEDE DE SULFURATION DE L'HUILE DE LARD ET D'UNE OLEFINE ET DU PRODUIT OBTENU. L'invention a été mise au point par M. Alexander D. Recchuite. L'examineur chargé de l'examen de la demande a rendu une décision finale de rejet le 19 novembre 1982.

La demande porte sur un procédé et une composition consistant à mélanger de la triglycéride dans une proportion de 90 à 50 parties par volume, mais de préférence dans une proportion de 88 à 70 parties par volume, à une oléfine dans une proportion de 10 à 50 parties par volume ou de 12 à 30 parties par volume selon le cas, en ajoutant du soufre ou du chlorure de soufre, puis en injectant un gaz dans le mélange sulfuré en vue d'en extraire l'hydrogène sulfuré.

Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté certaines revendications parce qu'elles étaient vagues, présentaient des répétitions et n'étaient pas suffisamment étayées par la divulgation. Il affirme entre autres ce qui suit:

(TRADUCTION)

Les revendications 41, 43 à 46, 47 à 51 et 52 à 57 sont de nouveau rejetées. Les revendications 1 à 40 sont acceptables.

Une même demande ne peut pas réunir des revendications de produits per se et des revendications de produits-par-le-procédé. Le chapitre 8.04.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets décrit les exigences relatives à la revendication d'un produit qui ne relève pas de l'article 41 de la Loi sur les brevets, soit la définition du produit et sa revendication sous la meilleure forme (ou structure), si elle est connue, conformément à l'article 36 de la Loi sur les brevets. La revendication 18 de la présente demande définit une composition per se en fonction de ses éléments spécifiques, tout comme les revendications 30, 39 et 40. Les revendications 42 et 52 à 57, visant des produits-par-le-procédé, définissent toutes le même produit; elles sont donc superflues ou alors, ce sont des revendications de produits visant un mélange différent, non défini, ayant une autre portée. Les revendications ci-haut mentionnées visant un procédé sont vagues. Comme la demande comporte les deux types de revendications, il est impossible d'établir quelle est la composition nouvelle dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Les revendications 43 à 46 et 47 à 51 sont rejetées parce que la divulgation ne les étaye pas suffisamment et parce qu'elles ne se rapportent pas à l'objet d'invention décrit dans le mémoire descriptif. Ce dernier ne comporte aucun exposé ni aucune divulgation pas plus que la description d'une expérience indiquant tout particulièrement qu'un acide gras libre est essentiel à l'invention en cause. La divulgation ne fait état d'aucune correspondance entre un acide gras libre et l'utilité du procédé et de la composition.

Tout d'abord, comme nous le remarquons au dernier paragraphe de la page 3 de la divulgation originale anglaise, la présence d'un acide gras libre dans l'huile de lard n'est qu'accessoire et indésirable compte tenu de la solubilité de la substance. Deuxièmement, comme la divulgation l'indique, il est possible de préparer la présente composition sans avoir recours aux éléments contenant un acide gras libre. Le demandeur n'a pas envisagé une composition contenant à dessein un acide gras libre comme ingrédient essentiel, pas plus qu'il n'a pensé à expliquer la fonction de cet ingrédient. Le demandeur n'a tout simplement jamais inventé une composition comme celle décrite à la revendication 47 et suivantes, composition qu'il a présentée bien après avoir déposé sa demande. Enfin, les revendications mentionnées ci-dessus portent sur un objet d'invention complètement différent de celui décrit dans le mémoire descriptif original et n'ayant aucun rapport avec ce dernier. Les revendications ci-haut mentionnées doivent être retirées.

...

Le demandeur a déclaré en partie ce qui suit lorsqu'il a voulu faire accepter ses revendications:

...

L'examineur affirme dans sa décision finale que les revendications de produit per se et les revendications de produits-par-le-procédé ne peuvent être réunies dans une même demande; il a fait ressortir certaines revendications per se définissant une composition en fonction de ses éléments spécifiques ainsi que des revendications définissant le produit en fonction de son procédé de fabrication. Dans le cas de la revendication de produit-par-le-procédé, soit la revendication 42, le demandeur précise à l'intention de l'examineur que cette revendication 42 a d'abord fait l'objet du conflit portant en marge la note C9. C'est l'examineur qui a présenté ce type de revendication et le demandeur souhaite attirer l'attention du Bureau des brevets sur le fait que la revendication 18, tout comme les revendications 30, 39 et 40, avaient été déposées à cette époque. Le demandeur est d'avis que toute revendication présentée dans le cadre d'un conflit doit être une revendication acceptable s'il veut avoir gain de cause.

...

Etant donné que c'est le Bureau des brevets qui a inséré les deux types de revendications dans la demande par le biais de la procédure de conflit, le demandeur est d'avis qu'il devrait pouvoir présenter des revendications supplémentaires de produits-par-le-procédé comme les revendications 52 à 57. Même si l'examineur affirme que les revendications visant la composition per se et la revendication de produit-par-le-procédé définissent le même produit et sont de ce fait superflues, cette affirmation n'a pas été justifiée; en outre, comme il a déjà été mentionné, les interprétations sont nombreuses ce qui porte le demandeur à croire qu'il a besoin des deux types de revendications pour couvrir tous les aspects du concept inventif et pour empêcher qu'une autre demande ne l'emporte sur la sienne.

...

L'examineur a également rejeté dans sa décision finale les revendications 43 à 46 et 47 à 51 parce qu'elles ne se rapportaient pas à l'objet d'invention décrit dans le mémoire descriptif et parce que la divulgation ne les étayait pas suffisamment. Le demandeur conteste énergiquement cette décision de rejet. En réalité, la divulgation du demandeur étaye parfaitement la question de l'acide gras comme on peut le constater aux pages 3 et 4 (original anglais) de la présente demande. On lit à la page 3 de la divulgation

originale anglaise que la composition commerciale privilégiée par le demandeur contient des acides gras libres dans une proportion de 2 à 5 pour cent; cependant, on juge qu'une proportion de 12 à 20 pour cent d'acides gras libres dans les huiles de lard est également acceptable. L'examineur ne justifie aucunement sa déclaration selon laquelle le demandeur n'avait pas pensé que la composition contenant à dessein un acide gras libre servant d'ingrédient essentiel pouvait être une invention; le demandeur soutient humblement qu'il a clairement démontré que l'acide gras libre est incorporé aux compositions utilisées.

...

En effet, le demandeur démontre clairement que les compositions qu'il privilégie contiennent des acides gras libres dans une proportion de 2 à 5 pour cent. On se trompe gravement en rejetant la composition que le demandeur privilégie et en affirmant que la divulgation ne l'étaye pas suffisamment.

...

Il s'agit pour la Commission de savoir si le demandeur a le droit de conserver les revendications per se et les revendications de produit-par-le-procédé visant le produit, si les revendications sont étayées ou non par la divulgation et si les revendications du produit-par-le-procédé sont vagues ou non.

Nous remarquons que, dans le cadre de la procédure de conflit, le Bureau a rédigé les revendications 41 et 42 afin qu'elles définissent mieux l'invention. Le demandeur a déclaré que l'examineur n'a pas justifié ses dires dans la décision finale quant aux revendications visant la composition per se et le produit-par-le-procédé qu'il juge superflues, ajoutant même que les deux formes de revendications étaient nécessaires pour que le concept inventif de la demande soit reconnu.

Au cours de la procédure de conflit, le Bureau a suggéré des revendications qui, à son avis, définissaient mieux l'invention; nous n'avons aucun motif de nous y opposer maintenant. Nous sommes d'accord avec le demandeur quant à son droit de s'approprier ces revendications tout particulièrement parce qu'il a déposé pendant la procédure de conflit des revendications qui ont été considérées comme étant les revendications qui définissaient le mieux son invention et qui contribuaient à différencier son produit de tous les autres.

Nous devons également faire remarquer que le demandeur a plus d'une fois attiré l'attention de l'examineur sur un brevet canadien maintenant délivré qui était alors en coïncidence. Le demandeur a insisté sur le fait que les revendications rejetées par l'examineur devraient être acceptées dans l'affaire Fry c. le Commissaire des brevets. Etant donné que dans la décision finale aucun rapport n'a été établi entre le brevet canadien et la présente demande, nous n'en ferons pas état ici. Nous remarquons simplement que le demandeur a suggéré que l'on accepte la demande faisant l'objet de l'affaire en même temps que toutes les revendications que comporte la présente demande.

Nous avons révisé la divulgation et nous sommes d'accord avec le demandeur qui affirme que la divulgation étaye les revendications rejetées et qu'il est en droit de revendiquer ce qu'il a divulgué. Nous estimons également que l'objection portant sur le manque de précision des revendications doit être écartée. A notre avis, le lien de dépendance entre le produit et le procédé ne rend pas les revendications vagues pour autant.

Nous remarquons que la procédure d'examen a déjà été fort longue, qu'elle a donné lieu à un conflit résultant en une décision favorisant le demandeur, suivie de la décision finale en cause ici. Nous recommandons d'annuler la décision de rejet des revendications portant sur tous les aspects qui ont fait l'objet de la décision finale et de retourner la demande à l'examineur qui prendra une décision à la lumière de la résolution adoptée à l'issue du conflit.

Le président de la
Commission d'appel des brevets Le président adjoint

A. McDonough M.G. Brown S.D. Kot
Membre

Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission d'appel des brevets et par conséquent j'annule la décision finale et je renvoie la demande pour qu'elle soit examinée en regard des recommandations formulées.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)
le 10e jour du mois d'août 1983

Agent du demandeur

Ridout & Maybee
Richmond-Adelaide Centre, pièce 2300
101, rue Richmond ouest
Toronto (Ontario)