

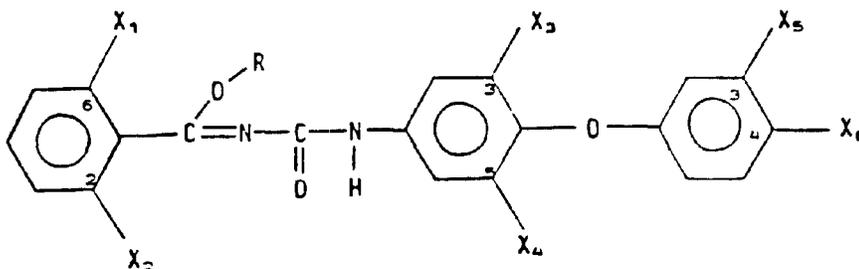
DECISION DU COMMISSAIRE

Composé et préparation. Agent régulateur de la croissance des insectes. Un nouveau composé et une préparation de ce dernier mélangé à des supports acceptables, utiles pour la destruction des insectes, représentent des aspects différents de la même invention et peuvent être acceptés dans la même demande, en l'absence d'antériorité. Rejet annulé.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet no 393,867 (Classe 260-466.05), déposée le 11 janvier 1982 et cédée à The Upjohn Co. pour une invention intitulée PHENACARBANOYLBENZIMIDATES SUBSTITUES. Stephen J. Nelson en est l'inventeur.

L'examineur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 5 février 1985, refusant d'accueillir les revendications 5, 6 et 9 de la demande avec les revendications 1 à 4, 7 et 8. On a indiqué que les revendications 1 à 4, 7 et 8 sont acceptables.

La demande a trait à une préparation utilisée comme régulateur de la croissance des insectes, comprenant un support et un composé de formule:



X₁ est un radical méthyle, un radical trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un brome; X₂ est l'un des radicaux susmentionnés ou un hydrogène; R est un radical alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X₃ et X₄ sont identiques ou différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X₅ est un hydrogène, un chlore, un brome ou un radical trifluorométhyle; X₆ est un radical cyano ou nitro. On précise que si X₁ et X₂ sont tous deux des atomes de chlore, ou si X₁ est un fluor et X₂ un hydrogène, alors R et X₃ à X₆ ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; si X₁ est un fluor et X₂ un hydrogène, alors R et X₃ à X₆ ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène et un radical nitro; si X₁ est un fluor ou un radical méthyle et si X₂ est un hydrogène, alors R et X₃ à X₆ ne sont pas respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; et si X₁ et X₂ sont tous

deux des atomes de fluor, alors R et X₃ à x₆ ne sont pas respectivement un radical éthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro. Ces composés peuvent servir à détruire les insectes, seuls ou sous forme de préparation renfermant un support approprié qui facilite l'application sur des insectes, des objets ou certains sites.

L'examineur rejette les revendications 5, 6 et 9, portant sur des préparations insecticides aux termes des affaires Gilbert c. Sandoz, 64. C.P.R. (1981) 14, 8 C.P.R. (2d) (1973) 210, et Agripat v. Commissioner of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d) 229. Il estime que le fait de mélanger un composé de la revendication 1 à un support acceptable ne constitue pas "une étape ultérieure de l'invention".

L'examineur est d'avis que la décision rendue dans l'affaire Shell Company c. le Commissaire des brevets, le 2 novembre 1982, est pertinente et il dit, en partie, ce qui suit:

...

La demande de la Shell Oil faisait état d'une classe de composés régulateurs de la croissance des plantes à la fois nouveaux et anciens. Les revendications portaient sur les nouveaux composés en eux-mêmes et sur les préparations renfermant les composés nouveaux et anciens. A la suite du rejet des revendications relatives aux préparations qui était fondé sur la décision Sandoz, la Shell Oil a maintenu ses revendications uniquement en ce qui concerne les préparations. Ces revendications ont été rejetées par le Bureau des brevets.

Les conclusions de la Cour suprême sont énoncées en page 16 comme suit:

"Je ne vois ni dans l'art. 36 ni dans aucune autre disposition de la Loi d'obstacle à l'octroi d'un brevet à l'appelante à l'égard de ces compositions."

La phrase suivante se lit comme suit:

"Je ne ferai pas de commentaire pendant sur la question de savoir si l'appelante peut avoir gain de cause dans une autre demande de brevet à l'égard 'un élément dérivé de son inventin, savoir les composés eux-mêmes. Cette question ne nous est pas soumise puisque l'appelante y a renoncé au début des procédures."

Il est clair que cette partie de la décision Shell Oil ne donne pas d'indication sur l'acceptabilité des revendications portant sur le composé et sur la préparation dans la même demande. Dans l'élaboration de son argument, à la page 13, sous la rubrique "Les nouveaux composés", le juge Wilson se reporte à l'arrêt Farbwerke Hoechst et à la jurisprudence qui l'a suivi. Elle continue son analyse de ces affaires comme suit:

"Je crois que le juge Heald a eu tort de dire qu'"aucun motif valable ne permet de distinguer la présente espèce" de l'arrêt Farbwerke Hoechst et de la jurisprudence qui l'a suivi et qu'en conséquence le commissaire "a ... correctement interprété et appliqué les principes énoncés dans ces arrêts" à l'affaire Agripat. A mon avis, ces arrêts se distinguent pas un aspect essentiel, savoir qu'il s'agit d'affaires relevant de l'art. 41 ce qui n'est pas le cas de l'affaire Agripat. Je ne crois pas qu'il soit possible de les lire sans conclure que l'un des motifs du rejet des revendications pour des compositions tient à ce que si on les avait accordées, on aurait ainsi permis aux requérants de se soustraire à l'art. 41 pour des substances auxquelles il s'applique visiblement. Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelante que ces arrêts n'établissent pas comme principe général que les compositions qui

contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas brevetables. Ils établissent toutefois que mélanger un composé à un support ne constitue pas une activité inventive. En conséquence si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la composition. A mon avis, cette proposition est tout à fait logique, que l'art. 41 s'applique ou non à la substance, et je crois qu'elle donne un fondement raisonnable à la solution adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Agripat.

"Il va de soi que l'arrêt Agripat se distingue de la présente espèce en ce qu'ici il n'y a pas de revendication à l'égard des composés."

Ainsi, la Cour suprême accepte clairement le principe que si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la préparation et, en vertu de ce principe, elle a penché en faveur de la décision rendue par la Cour fédérale dans Agripat.

...

Le demandeur allègue que toutes les revendications d'une même demande sont brevetables, et présente ses motifs, en partie, comme suit:

...

...
D'après la décision Shell, l'examineur devrait accepter soit les revendications relatives aux nouveaux composés, soit les revendications relatives aux préparations insecticides renfermant ces composés.

Les revendications ayant trait à une méthode de destruction des insectes seraient accueillies dans la même demande soit à titre de revendications concernant les nouveaux composés, soit à titre de revendications concernant les préparations.

Ainsi, l'acceptabilité en vertu de la pratique canadienne concernant les revendications ayant trait à a) de nouveaux composés possédant des propriétés insecticides, b) des préparations insecticides renfermant ces nouveaux composés et des supports connus et c) une méthode permettant de détruire les insectes à l'aide de ces préparations, est maintenant établie. L'acceptabilité de telles revendications ne concerne pas le présent rejet. L'examineur est prêt à accepter les revendications relatives à a) et c) ci-dessus et accepterait censément les revendications ayant trait à b) et c) en se fondant sur la décision Shell. Le point en litige est la question de savoir si les revendications ayant trait à a), b) et c) peuvent être acceptées dans une demande unique.

La décision Shell, comme il a été mentionné ci-dessus, contient l'affirmation:

"Par conséquent, si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la préparation".

Le rejet fondé sur le manque d'invention dans la simple dilution d'un nouveau composé avec un support pourrait sembler appuyé par cette affirmation. Toutefois, l'interprétation de ce passage, que l'examineur tente maintenant en fait d'adopter, ne rend pas entièrement justice à la décision de la Cour suprême ou à l'affaire présente du demandeur. Considérant le passage ci-dessus dans le contexte de la décision intégrale, la Cour suprême se reportait apparemment à l'affaire dans laquelle un demandeur cherchant à obtenir un brevet concernant des préparations renfermant un support actif en association avec un support, possédait déjà un brevet pour le composé actif. De fait, les mots cités se rapportent à un cas de "double brevet", comme l'expression est couramment interprétée selon la pratique américaine (le demandeur ne peut, dans une demande ultérieure, revendiquer une invention qui n'est pas distincte du point de vue brevet de sa propre invention déjà brevetée en vertu d'une demande antérieure) ou peut-être à un cas de chevauchement en vertu de la pratique canadienne. Sans une telle disposition, un demandeur pourrait déposer une série de demande à des dates successives,

en se fondant sur la même découverte d'utilité, pour revendiquer a) de nouveaux composés, b) des préparations les renfermant et c) la méthode d'utilisation de ces préparations. Une telle série de demandes pourrait avoir l'effet de prolonger la durée de la protection conférée par le brevet en fonction d'une seule découverte d'utilité. Un avantage inéquitable pourrait être ainsi obtenu.

Toutefois, dans la présente demande, les trois types de revendication portent la même date. Il n'est pas question de "double brevet". Le demandeur ne cherche pas à obtenir un avantage inéquitable en prolongeant la durée de son monopole en obtenant des brevets de date ultérieure fondés sur la même invention. Au contraire, il cherche simplement à sauvegarder sa position en se fondant sur la différence fondamentale entre des revendications de produit et des revendications relatives à des préparations insecticides. Si, au cours de la durée du brevet, on découvre qu'un ou plusieurs composés faisant partie d'une revendication de produit sont anciens, mais que la divulgation de l'antériorité des composés ne se rapporte pas à l'utilité insecticide, la revendication du produit pourrait être annulée, alors qu'une revendication correspondante concernant une préparation insecticide pourrait être maintenue. La simple déclaration, sans aucune réserve, qu'il n'y a pas de conception originale dans le fait de mélanger un composé à un support ne fait pas justice à la distinction entre les revendications ci-dessus concernant les composés et les préparations. Il y a clairement une différence importante entre les deux types de revendication dans les circonstances exposées ci-dessus.

Les revendications 5, 6 et 9 se rapportent, de fait, à un aspect de l'invention revendiquée dans la revendication 1. En vertu de la pratique canadienne, la divulgation d'une utilité pour les nouveaux composés donne droit au demandeur à une revendication sans réserve des composés en eux-mêmes. Le fait que l'invention, fondée sur la découverte de l'utilité insecticide des composés, peut être revendiquée de diverses façons étroitement liées à la découverte, ne devrait pas empêcher l'inclusion de revendications ayant trait à des aspects distincts de la même invention.

...

...Au Canada, avant la décision Shell, le Bureau des brevets aurait accepté dans la même demande des revendications de composés et une revendication concernant une méthode d'utilisation. Toutefois, lorsqu'une revendication concernant un composé a été jugée acceptable dans une application, on n'accepte pas de revendications présentées dans une demande différente du même inventeur concernant des méthodes pour utiliser ce composé qui sont évidentes d'après l'utilité divulguée pour le composé, et sur laquelle utilité la brevetabilité du composé a été affirmée. Cette pratique est semblable à la pratique du "double brevet" susmentionnée de l'Office des brevets des Etats-Unis.

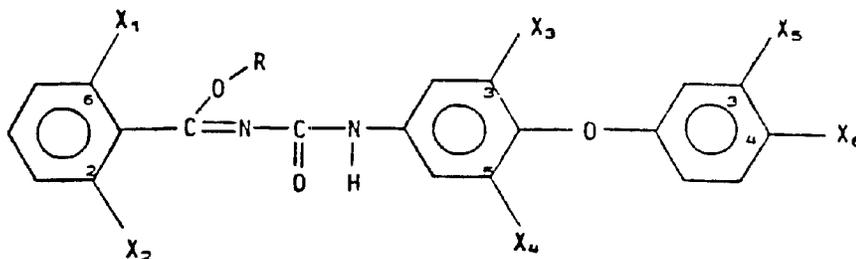
...

...On estime qu'aucune distinction significative ne peut être actuellement établie entre l'acceptabilité des revendications concernant la méthode d'utilisation en question et l'acceptabilité, dans la même demande, de revendications concernant les préparations insecticides. Les deux revendications représentent des aspects de la même invention. Ni l'une ni l'autre ne touche l'application d'une conception originale résultant en une invention distincte. Les revendications relatives à la méthode d'utilisation ont été acceptées auparavant dans la même application à titre de revendications de composé et nous soumettons respectueusement qu'en vertu du même principe, les revendications 5, 6 et 9 de la présente demande sont acceptables.

...

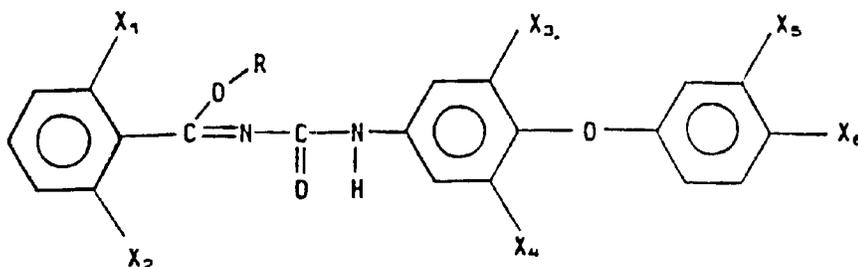
La question soumise à la Commission est de savoir si les revendications 5, 6 et 9, portant sur les préparations insecticides, sont acceptables dans la même demande que les revendications 1 à 4, 7 et 8 qui se rapportent aux nouveaux composés pouvant être utilisés dans les préparations. Les revendications 1 et 5 se lisent comme suit:

Un composé de formule:



où x_1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un fluor ou un brome; X_2 est un hydrogène, un radical méthyle, un radical trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X_3 et x_4 sont identiques ou différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X_5 est un hydrogène, un chlore, un brome ou un radical trifluorométhyle; et X_6 est un radical cyano ou nitro; on précise que si X_1 et X_2 sont tous deux des atomes de chlore ou si X_1 est un fluor et x_2 un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre que si X_1 est un fluor et si X_2 un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; de plus, si X_1 est un fluor ou un radical méthyle et si X_2 est un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre que si X_1 est un fluor et si X_2 un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; de plus, si X_1 est un fluor ou un radical méthyle et si X_2 est un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; et si X_1 et X_2 sont tous deux des atomes de fluor, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical éthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro.

5. Des préparations pesticides comprenant un support comme adjuvant, et, comme ingrédient actif, une quantité biologiquement efficace d'au moins un composé de formule



où X_1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un fluor ou un brome; X_2 est un hydrogène, un radical méthyle, un radical trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X_3 et X_4 sont identiques ou différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X_5 est un hydrogène, un chlore, un brome ou un radical trifluorométhyle; et X_6 est un radical cyano ou nitro; on précise que si X_1 et X_2 sont des atomes de chlore ou si X_1 est un fluor et X_2 un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 , et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène radical nitro; on précise en outre que si X_1 est un fluor et X_2 un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 , et X_6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; de plus, si X_1 est un fluor ou un radical méthyle et si X_2 est un hydrogène, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; et si X_1 et X_2 sont tous deux des atomes de fluor, alors R, X_3 , X_4 , X_5 et X_6 ne sont pas respectivement un radical éthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro.

ce n'était pas le cas d'Agripat. Elle fait remarquer que ces affaires relevant de l'article 41 n'établissent pas un principe de base selon lequel "des préparations renfermant de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas brevetables". Nous apprenons de ses remarques qu'indépendamment du fait qu'une substance soit visée par l'article 41 ou non, si un composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans une autre demande dans la préparation renfermant ce composé pour les mêmes fins.

Le demandeur allègue qu'il tente de sauvegarder sa position concernant la différence entre les revendications de produits et les préparations insecticides. Il souligne que s'il est montré plus tard qu'un ou plusieurs composés faisant partie d'une revendication de produit sont anciens, mais qu'il n'y a pas de divulgation de propriété insecticide relativement à l'ancien composé, il en déduit que si la revendication de produit était invalidée, il serait alors assuré d'une certaine protection si sa revendication concernant une préparation insecticide devait être affirmée. Il croit que l'affaire Shell Oil ne comporte ni déclaration sans réserve selon laquelle il n'y aurait pas de conception originale dans le mélange d'un composé avec un support, ni d'exemple qui servirait à restreindre la revendication du composé et les revendications concernant les préparations dans une demande, dans les circonstances qu'il décrit ci-dessus.

Le demandeur indique que selon sa perception de la pratique canadienne, il est possible de revendiquer divers aspects de la même invention dans une demande. Il fait remarquer qu'une revendication de composé et une revendication de sa méthode d'utilisation sont acceptables dans une demande. Il allègue que les revendications relatives à une méthode d'utilisation et les revendications de préparations insecticides sont "...fondées sur la même utilité à titre de revendications du composé en-soi". Il prétend qu'aucune distinction significative ne peut être établie entre ces deux types de revendication. Il conclut qu'il devrait être permis de les inclure dans une seule demande et il insiste sur le fait qu'ils sont des aspects de la même invention.

Étudions maintenant le fait que le demandeur s'inquiète de ce qu'un ancien composé découvert ultérieurement peut relever de sa revendication de préparation. En ce qui concerne les revendications de réinvention se rapportant à une préparation insecticide renfermant un ancien composé en tant qu'ingrédient actif, nous nous reportons à la décision Shell Oil. Le juge Wilson a présenté ses vues en résumant les arguments de l'appelante en cette affaire dans le passage suivant:

"J'admets que ces composés sont déjà connus; j'admets qu'il n'y a aucun esprit inventif à les mélanger à ces adjuvants une fois leur propriété de régulateurs de croissance végétale connue; mais j'ai découvert ces propriétés particulières de ces composés déjà connus et je demande un brevet à l'égard de la réalisation pratique de mon invention."

Elle a ensuite conclu:

Je crois qu'il y a droit.

Le passage ci-dessus nous donne une orientation en ce qui concerne la situation dont nous sommes saisis et celle qui pose des problèmes au demandeur. Nous sommes d'avis que selon ce texte, si une demande indique qu'un ancien composé et un nouveau composé renferment tous deux les mêmes propriétés, par exemple, en la présente instance, à titre de retardateurs de la croissance des insectes, il existe une fin inventive qui les relie dans le cadre de cette demande. Nous déduisons également de la décision Shell Oil que lorsque de tels composés sont mélangés à un adjuvant approprié en vue de produire une réalisation pratique de l'invention, il peut être permis de revendiquer les préparations qui en résultent dans le cadre de la même demande. Nous sommes persuadés que les revendications de ces types de préparation devraient être considérées comme des aspects de la même invention.

Nous croyons que l'évaluation de l'invention du demandeur doit d'abord prendre en compte la découverte globale faite par le demandeur. D'après nous, mélanger le nouveau composé dans le cadre de l'invention du demandeur ne représente qu'un aspect de l'invention. Le demandeur a découvert un moyen de modifier la croissance des insectes et il a exprimé la chose dans les revendications 5, 6 et 9. Les revendications non rejetées, étant dans la propre demande du demandeur, ne font pas partie de l'état antérieur de la technique et ne sont donc pas un obstacle à la délivrance d'un brevet pour les revendications 5, 6 et 9. Nous considérons les deux groupes comme des aspects de la même invention. Nous remarquons également qu'aucun état antérieur de la technique n'a été cité et nous ne faisons aucune observation sur l'acceptabilité des revendications.

Pour déterminer si les revendications 5, 6 et 9 peuvent être acceptables avec les autres revendications dans la demande, nous sommes aussi guidés par le raisonnement élaboré dans la décision Shell Oil aux termes de l'affaire Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101 en page 109. Le juge Wilson s'est inspirée du raisonnement exposé par le juge Cattanach dans le passage suivant de l'affaire Lawson:

Au cours de l'évolution des principes juridiques relatifs aux brevets, on a déjà considéré qu'une invention doit consister en une substance que l'on peut vendre et que, sauf si on inventait une nouvelle substance par un nouveau procédé, l'invention ne pouvait pas donner lieu à un brevet, mais que si on inventait une nouvelle substance, par un nouveau procédé, l'invention qui pouvait être brevetée était la substance et non pas le procédé. On confondait alors la fin et les moyens. Cependant il est maintenant reconnu que si l'invention est un moyen et non pas une fin, l'inventeur a droit à un brevet sur ce moyen.

Nous considérons que les revendications 5, 6 et 9 sont un des aspects de l'invention du demandeur, qui fait partie du moyen d'en arriver au résultat, tout comme le composé particulier mentionné dans les revendications 1, 2 et 7 et la méthode particulière figurant dans les revendications 3, 4 et 8, sont d'autres aspects du moyen inventif de la demande. Dans le contexte du concept global de l'idée inventive du demandeur, nous estimons qu'il n'y a aucune distinction significative entre les trois aspects définis dans les revendications ayant trait au composé, à la préparation et à la méthode d'utilisation par rapport à l'invention divulguée, qui empêcherait leur acceptation dans la même demande.

Nous recommandons que le rejet des revendications 5, 6 et 9, signifié pour ne pas avoir trait au même concept inventif que celui des revendications 1 à 4, 7 et 8, soit annulé.

M.G. Brown
Directeur intérimaire
Commission d'appel des brevets

S.D. Kot
Membre

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie à l'examineur pour qu'il en reprenne l'examen en conformité avec la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
le 9 octobre 1986

MacRea & Co., Alex E.
C.P. 806, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5T4