

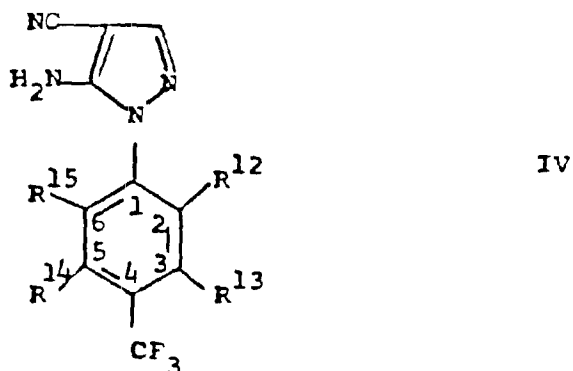
DÉCISION DU COMMISSAIRE

Composé et composition. Herbicide et composition herbicide. Un nouveau composé et une composition dudit composé mélangée avec des supports acceptables, qui ont des propriétés herbicides utiles, représentent différents aspects de la même invention et peuvent être admis dans une même demande, sans aucune antériorité. Rejet annulé.

La décision porte sur la demande de révision de l'appelante à l'égard de la décision finale rendue par le Commissaire des brevets relativement à la demande 407,320 (Classe 260 - 315.3) qui a été produite le 15 juillet 1982. L'invention a été cédée à May & Baker Ltd. et porte le nom de DÉRIVÉS DU N-PHÉNYLPYRAZOLE. Les inventeurs sont L.R. Hatton, E.W. Parnell et D.A. Roberts.

L'examineur responsable a rendu, le 7 juin 1985, une décision finale, dans laquelle il a refusé d'accueillir les revendications 11 à 31 concurremment aux revendications 1 à 10, et les revendications 32 à 55.

La demande vise une composition herbicide, dont un support, et un composé de la formule suivante :



R¹² à R¹⁵ représentent respectivement, un atome de chlore, un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un atome d'hydrogène ou de fluor et un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore. Une condition veut que, lorsque R¹⁴ est un atome de fluor, R¹⁵ est un atome de fluor ou de chlore, ou R¹², R¹³ et R¹⁵ représentent tous un atome de fluor et R¹⁴ est un atome d'hydrogène ou de fluor. Lorsque R¹³ est un atome d'hydrogène, R¹⁴ est de préférence un atome d'hydrogène. Les composés sont utilisés dans des formulations comprenant un support qui favorise leur utilisation sur les cultures pour lutter contre les mauvaises herbes.

Les revendications 11 à 31, qui visent des compositions herbicides, sont rejetées, vu les arrêts Gilbert v. Sandoz 64 C.P.R. (1971) 14, 8 C.F.R. (2d) (1973) 210 et Agripat v. The Commissioner of Patents 52 C.F.R. (2d) 229.

L'examineur considère que le mélange du composé, défini dans les revendications en question avec un support acceptable ne constitue pas un acte inventif distinct". L'examineur soutient que l'arrêt Shell Canada Company v. the Commissioner of Patents rendu le 2 novembre 1982 donne des indications à cet égard, et il affirme, en partie, ce qui suit:

La demande de Shell Oil visait une classe de composés régulateurs de croissance végétale qui étaient à la fois nouveaux et anciens. Les revendications portaient sur les nouveaux composés eux-mêmes et sur les compositions formées des composés anciens et nouveaux. Les revendications relatives à la composition ayant été rejetées à la lumière de la décision rendue dans l'arrêt Sandoz, Shell Oil a maintenu les revendications relatives aux mélanges seulement. Le Bureau des brevets a rejeté ces revendications.

La conclusion de la Cour suprême figure en page 16 et est ainsi rédigé: "Je ne vois ni dans l'article 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 est ainsi rédigée:

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

A l'évidence, cette partie de l'arrêt Shell Oil ne donne aucune indication quant à l'acceptabilité des revendications relatives à la fois au composé et à la composition dans une même demande.

Dans son argumentation, Madame le juge Wilson déclare, en page 13, relativement aux affaires Hoechst et Agripat:

"Ils établissent toutefois que mélanger un composé à un support inerte 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".

Par conséquent, la Cour suprême a clairement accepté le principe que si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la composition et elle a donc appuyé l'arrêt Agripat par la Cour d'appel fédérale.

La demandeuse a affirmé en page 3 que l'arrêt Shell a établi que les compositions comprenant de nouveaux composés sont de fait brevetables. Ce n'est pas le cas. (...) Il n'y avait aucune revendication à l'égard de nouveaux composés en soi dans l'affaire Shell.

Selon la demandeuse, toutes les revendications sont brevetables dans le cadre d'une même demande, et elle fait valoir, en partie, ce qui suit:

Il est dit dans l'arrêt Shell qu'"en conséquence, si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la composition". Le rejet, qui repose sur l'absence d'invention que constitue la simple dilution d'un nouveau composé avec un support, pourrait sembler être étayé par cette déclaration. Toutefois, l'interprétation de ce passage que l'examineur cherche de fait à appliquer ne tient pas compte des particularités de l'arrêt de la Cour ou de l'espèce. L'examen de l'extrait de l'arrêt dans son contexte montre que la Cour se reportait apparemment au cas d'un demandeur, qui cherche à obtenir un brevet à l'égard d'une composition consistant en un composé actif et en un support, qui possède déjà un brevet visant le composé actif. La citation s'applique de fait à ce qui est communément considéré aux Etats-Unis comme un cas de double brevet (c'est-à-dire qu'un demandeur ne peut, dans une demande ultérieure, revendiquer une invention qui n'est pas brevetablement distincte de sa propre invention déjà brevetée). Si cette disposition n'existait pas, un demandeur pourrait déposer des séries de demandes à des dates successives qui seraient fondées sur la même découverte d'utilité pour revendiquer a) les composés nouveaux, b) les compositions comportant de tels composés et c) la méthode d'utilisation des compositions. De telles demandes auraient pour effet d'étendre la protection accordée aux brevets qui repose sur la découverte de l'utilisé. Le demandeur jouirait ainsi d'un avantage injuste.

Toutefois, dans la présente demande, les trois types de revendications portent la même date. Il ne s'agit pas d'un cas de double brevet. (...) La demandeuse cherche simplement à se protéger, vu la différence fondamentale entre les revendications à l'égard des produits et les revendications à l'égard des compositions herbicides. Si, lorsque le brevet est encore en vigueur, on découvre qu'un ou plusieurs composés, mentionnés dans la revendication du produit, sont déjà connus, mais que la divulgation des composés ne fait pas état de son utilité comme herbicide, la revendication relative au produit pourrait être frappée de nullité tandis qu'une revendication à l'égard d'une composition herbicide pourrait être maintenue. La simple déclaration, sans restriction aucune, que le mélange d'un composé avec un support n'est pas une activité inventive ne tient pas compte de la distinction entre la revendication à l'égard d'un composé et la revendication à l'égard de la composition qui vient d'être mentionnée.

...

(...) Les revendications 11 a 31 du demandeur ont, de fait, trait à un aspect de l'invention mentionné dans la revendication 1. La divulgation d'une utilité pour les composés nouveaux donne le droit aux demandeurs, en vertu des pratiques canadiennes, de présenter une revendication illimitée pour les composés eux-mêmes. Le fait que l'invention, qui est fondée sur les propriétés herbicides des composés, peut être revendiquée de diverses manières qui sont étroitement liées à la découverte ne doit pas empêcher l'inclusion de revendications visant à distinguer les aspects d'une même invention.

...

(...) Toutefois, il existe une pratique canadienne bien connue selon laquelle un demandeur pourrait revendiquer divers aspects d'une même invention dans une seule demande à la condition que celle-ci satisfasse aux exigences en matière d'unité d'invention. (...) Au Canada, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les revendications ayant un champ d'application de plus en plus restreint ont toujours pu être présentées dans une seule demande. De telles revendications visent généralement les réalisations préférées de l'invention unique revendiquée et protègent le demandeur si l'on découvre, plus tard, que l'invention, sous son aspect le plus large, est déjà connue. (...) Au Canada, avant l'arrêt Shell, le Bureau des brevets acceptait que soient réunies dans une même demande les revendications pour un composé et les revendications pour une méthode d'utilisation. Toutefois, lorsqu'une revendication pour un composé a été jugée admissible dans une demande de brevet, les revendications du même inventeur, présentées dans une autre demande n'ayant aucun rapport avec la première, relativement à des méthodes d'utilisation du composé en

question qui ressortent clairement de la déclaration relative à l'utilité figurant dans la demande et en vertu desquelles la brevetabilité du composé a été établie, sont rejetées.

...

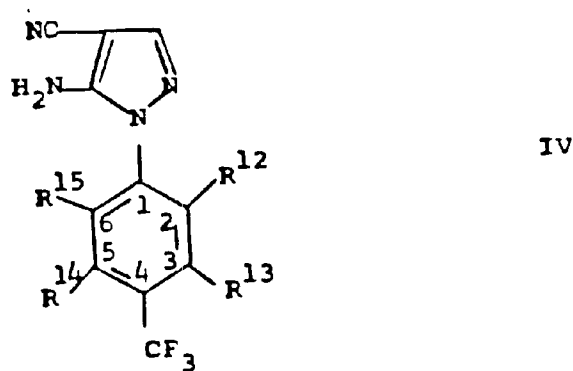
La demandeuse expose respectueusement sa thèse que l'arrêt Shell ayant établi la brevetabilité des revendications pour les compositions contenant de nouveaux composés, les revendications pour les compositions herbicides doivent naturellement être traitées de la même manière que les méthodes d'utilisation.

...

... Ces deux types de revendication portent sur des aspects d'une même invention. Ni les compositions ni les méthodes d'utilisation ne nécessitent une activité inventive qui entraîne une invention distincte. Des revendications pour la méthode d'utilisation ont déjà été accueillies alors qu'elles étaient produites dans une demande où figuraient des revendications pour les composés et la demandeuse expose respectueusement sa thèse que, pour les mêmes raisons, les revendications 11 à 31 sont admissibles dans la présente demande.

La question dont est saisie la Commission est de savoir si les revendications 11 à 31, qui visent les compositions herbicides, sont admissibles même si elles sont produites dans la même demande que les revendications 1 à 10 et 32 à 55, qui visent les nouveaux composés et une méthode d'utilisation d'une composition herbicide. Les revendications 1 à 11 sont les suivantes:

1. Dérivés du n-phénylpyrazole de la formule générale suivante:



R¹² représente un atome de chlore, R¹³ un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, R¹⁴ un atome d'hydrogène ou de fluor, et R¹⁵ un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, à la condition que, lorsque R¹⁴ est un atome de fluor, R¹⁵ est un atome de fluor ou de chlore, ou R¹², R¹³ et R¹⁵ représentent tous un atome de fluor et R¹⁴ représente un atome d'hydrogène ou de fluor.

11. Une composition herbicide qui comprend, comme ingrédient actif, au moins un dérivé de la formule générale du n-phénylpyrazole décrite dans la revendication 1, où R¹², R¹³, R¹⁴ et R¹⁵ sont les éléments décrits dans la revendication 1, qui est utilisée en association avec des diluants ou supports compatibles entrant dans la fabrication d'herbicides.?

Madame le juge Wilson, après avoir examiné les arrêts Farbwerke Hoechst et Agipat, a constaté dans l'arrêt Shell Oil que le premier arrêt relève de l'article 41, ce qui n'était pas le cas de l'affaire Agipat. Elle était d'avis que les affaires comme Farbwerke Hoeschst n'établissent pas comme principe général que les compositions qui contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas brevetables. Il ressort de ces remarques que, peu importe si une substance tombe sous le coup de l'article 41, lorsqu'un composé est breveté, la composition contenant un composé breveté destiné au même usage ne constitue pas une invention.

La demandeuse souhaite protéger ses revendications pour le produit et ses compositions herbicides. A son avis, si l'on découvre plus tard qu'un ou plusieurs composés visés par une revendication pour un produit sont déjà connus, mais que les propriétés herbicides du composé connu ne sont pas divulguées, sa revendication à l'égard du produit peut être frappée de nullité, mais sa revendication à l'égard de la composition herbicide continuera d'être protégée si elle figure dans son brevet. Elle ne considère pas que l'arrêt Shell Oil établit d'une manière absolue que le mélange d'un composé avec un support n'est pas le fruit d'une activité inventive, ou interdit la revendication du composé et les revendications à l'égard de la composition dans une demande dans le cas susmentionné.

La demandeuse signale qu'il existe une pratique au Canada en vertu de laquelle divers aspects d'une même invention peuvent faire l'objet de différentes revendications dans une seule demande. Elle note que sa demande comprend trois types de revendications portant la même date de dépôt. Elle insiste sur le fait que ces revendications correspondent à des aspects d'une même invention fondés sur sa découverte d'utilité, et elle conclut qu'elles devraient pouvoir figurer dans une seule demande.

Pour ce qui est de la crainte de la demandeuse que sa revendication soit frappée de nullité si l'on découvre que le composé est déjà connu, nous nous reportons au passage suivant de l'arrêt Shell Oil dans lequel Madame le juge Wilson résume les arguments de l'appelante:

"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."

Et elle conclut:

"Je crois qu'elle y a droit."

En l'espèce, nous connaissons la découverte qu'il a faite. Cette découverte porte sur un moyen de lutter contre les mauvaises herbes dans les cultures. Un des éléments de cette découverte figure dans la composition présentée dans les revendications 11 à 31, un autre élément est le composé décrit dans les revendications 1 à 5, un autre est le procédé de préparatin du composé défini dans les revendications 7 à 10, et un dernier élément est le procédé d'application de la composition, décrite dans la revendication 11, qui est énoncé dans les revendications 32 à 55. Nous croyons que mélanger le nouveau composé représente, dans le cadre de l'invention de la demandeuse, seulement un aspect de cette invention. Un autre aspect de l'invention est énoncé dans le procédé d'application de la composition. A mon avis, la demandeuse a divulgué divers aspects liés à la lutte entre les mauvaises herbes. Les revendications accueillies, qui font partie de la même demande, ne peuvent être considérées comme une preuve de l'antériorité et, par conséquent, ne peuvent faire obstacle à l'octroi d'un brevet pour les revendications 11 à 31. Nous sommes d'avis que les groupes de revendications dans la demande peuvent être considérés comme des aspects d'une même invention dont la revendication est autorisée dans la même demande. Il faut noter que l'antériorité n'a pas été citée, et nous ne commenterons pas l'admissibilité des revendications.

D'autres éléments de l'arrêt Shell Oil aident à déterminer si les groupes de revendications de la demandeuse peuvent être admis globalement. Madame le juge Wilson a examiné l'arrêt Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101 et elle était d'accord avec le juge Cattanach sur les motifs de jugement suivants:

"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."

Selon nous, les revendications 11 à 31 représentent un aspect de l'invention de la demandeuse qui est si étroitement lié aux autres éléments qui sont nécessaires à la lutte contre les mauvaises herbes, qu'elles peuvent être incluses dans la même demande que les revendications accueillies. Nous jugeons qu'il n'existe pas de différences significatives entre les divers aspects définis par les revendications pour le composé, la composition ou la méthode d'utilisation qui empêchent leur acceptation dans la même demande.

Nous recommandons que le rejet des revendications 11 à 31, fondé sur le fait qu'elles ne visent pas le même concept inventif que les revendications 1 à 10 et les revendications 32 à 55, soit retiré.

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

S.D. Kot
Membre

Je partage l'opinion de la Commission d'appel des brevets et j'approuve sa recommandation. Par conséquent, je retire le rejet de la demande et je renvoie l'affaire pour qu'il soit donné suite à la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
le 9 octobre 1986

MacRae & Co., Alex E.
B.P. 806, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5T4