

DECISION DU COMMISSAIRE

DEMANDE DE REDELIVRANCE: Préparation fongicide agricole.

Motif du rejet: Critère d'intention et invention différente. Les revendications 1 à 19 du brevet représentent un aspect de l'invention, une préparation fongicide agricole. Les revendications 20 à 40 représentent un autre aspect de l'invention qui, ayant une portée plus restreinte que le composé formant l'ingrédient actif des revendications de composition, lequel est donc englobé dans ce dernier. Décision finale annulée.

La demande de brevet 371,218 (classe 260-253) a été déposée le 18 février 1981 pour une invention intitulée "Préparation fongicide agricole". Les demandeurs sont Sankyo Company Limited et UBE Industries Ltd. Le 19 avril 1982, l'examinateur chargé d'instruire la demande a rendu sa décision finale: il a refusé d'accueillir la demande en prévision de la délivrance d'un brevet.

La présente constitue une demande de redélivrance du brevet canadien 1,086,642. La demande de redélivrance a pour objet de faire ajouter au brevet les revendications 20 à 40 (composé).

Le demandeur a d'abord demandé la tenue d'une audience, mais il a ensuite annulé cette demande dans une lettre en date du 25 octobre 1984.

L'objet de cette demande porte sur des préparations fongicides agricoles renfermant comme ingrédient actif au moins un dérivé de la 4-aminoquinazoline. Ces préparations permettent de lutter contre la piriculariose, la maladie des taches brunes, le mildiou et la bactériose du riz, le mildiou et l'alternariose de la tomate, et l'anthracnose, le mildiou et l'oidium du concombre. Elles possèdent aussi des propriétés insecticides et acaricides.

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande de redélivrance parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi sur les brevets. Voici une partie de cette décision:

...Le rejet de cette demande est maintenu.

Les principales raisons du rejet sont les suivantes:

- a) Les demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention établi par les tribunaux.
- b) Les revendications que les demandeurs veulent faire ajouter constituent une invention différente de celle qui est définie par les revendications du brevet.

La politique régissant la situation présente est formulée dans le chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets. Elle stipule ce qui suit: "Une redélivrance doit être limitée à l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des revendications plus larges que celles du brevet original, elle doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit brevet original." Par conséquent, l'objet qui est exposé dans le mémoire descriptif original sans y être présenté ni revendiqué comme invention ne peut pas être revendiqué dans une demande de redélivrance.

La décision rendue dans l'affaire Northern Electric v. Photo-Sound, Ex. C.R. - 1936, page 89, appuie la position présentée ci-dessus de la façon suivante: "Une redélivrance a pour objet de modifier un brevet défectueux ou de corriger des erreurs dans l'énoncé ou les dessins, mais elle ne vise nullement l'objet. La redélivrance est une démarche qui permet de divulguer et de protéger l'objet brevetable que le breveté s'est efforcé de décrire et de revendiquer dans son mémoire descriptif original, ce qu'il n'a pas fait pour cause d'inadvertance, d'erreur ou de méprise; il ne se voit pas délivrer un nouveau brevet, mais un brevet modifié. L'on doit donc en déduire qu'aucun brevet n'est "défectueux ou inopérant" au sens de la Loi pour la simple raison qu'il ne décrit ni ne revendique un objet hors de la portée de l'invention telle que conçue et envisagée par l'inventeur au moment de sa découverte (...)".

....En d'autres mots "Pour revendiquer une invention, il ne suffit pas que le mémoire descriptif de la demande originale l'évoque ou la mentionne. Le document doit révéler clairement que l'invention visée par la demande de redélivrance aurait dû être visée et protégée par le brevet original".

Dans la présente demande, les revendications ne constituent pas un objet unique. Découvrir de nouvelles utilisations pour des composés connus et faire la synthèse de nouvelles substances chimiques sont deux objets différents qui ne peuvent pas être visés par la même demande. Les principes qui se dégagent du précédent susmentionné et de la politique énoncée par la suite dans le chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets s'appliquent clairement à la présente situation (...).

Voici, en partie, ce que les demandeurs ont déclaré pour répondre à la décision finale:

(...) A notre avis, aucune mention de la demande déposée n'est faite. Il n'est fait mention que du brevet délivré. Il est donc clair que pour limiter la portée du paragraphe 50(1) à ce que les demandeurs avaient l'intention de revendiquer au moment de déposer la demande, les tribunaux doivent le faire de façon non équivoque et générale, ce qui, d'après nous n'a pas été fait. En réalité, les décisions des tribunaux appuient plutôt la thèse suivante: la demande de redélivrance est valable à condition que l'invention revendiquée dans la demande de redélivrance ait été conçue par l'inventeur avant le dépôt de la demande et que les divulgations du mémoire descriptif appuient les revendications.

Avec tout notre respect, nous sommes convaincus que les précédents et les parties du Recueil des pratiques du Bureau des brevets cités par l'examineur ne justifient pas le rejet des revendications 20 à 40 de la présente demande, lesquelles ont trait aux composés eux-mêmes (...).

(...) Autre point soulevé par l'examineur: les revendications que les demandeurs veulent faire ajouter au brevet constituent une invention différente de celle qui est définie par les revendications du brevet. A cette fin, l'examineur se réfère à l'affaire Fuso Electro v. C.G.E., 1940 S.C.R., page 305, où le mémoire descriptif de la demande de redélivrance était le même que celui du brevet original et où le juge Kerwin affirme que les brevets redélivrés doivent se confiner à l'invention que l'inventeur avait eu l'intention de décrire et de revendiquer dans le brevet original. Remarquons encore une fois qu'il est fait mention du brevet original et non du mémoire descriptif original. Nul doute que l'inventeur doit avoir essayé de décrire l'invention dans le mémoire descriptif et de la revendiquer dans le brevet original; c'est exactement ce qui se produit dans la situation à l'étude. L'invention est entièrement décrite dans le mémoire descriptif original, et les demandeurs avaient l'intention de revendiquer l'invention qu'ils revendiquent maintenant avant que le brevet original soit délivré. Avec tout notre respect, l'invention revendiquée maintenant n'est pas différente de l'invention revendiquée dans la demande originale. Il s'agit de la même invention, mais elle est décrite en termes un peu plus larges que celle de la demande originale: les demandeurs éliminent le support fongicide des revendications relatives aux compositions qui englobent les composés nouveaux puisqu'ils ont le droit de présenter des revendications élargies (...).

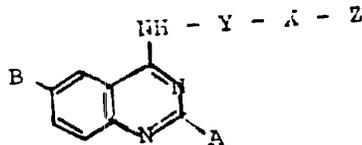
(...) La demande de redélivrance ne porte pas sur les anciens composés, elle ne vise que les nouveaux, et le paragraphe 50(3) permet certainement de déposer des demandes de redélivrance portant sur des aspects précis et différents d'une invention brevetée. En outre, les demandeurs ont toujours le loisir d'annuler les revendications relatives à la composition. Cependant, l'examineur n'a pas poussé son examen aussi loin: dès le début, il s'est contenté de simplement rejeter la demande de redélivrance.

Pour résumer, nous sommes respectueusement d'avis que l'invention revendiquée dans la demande de redélivrance a été faite, conçue et envisagée par les inventeurs et les demandeurs avant le dépôt de la demande originale qui portait le no 304,843, que le brevet canadien no 1,086,642 auquel la demande avait donné lieu ne tenait pas compte des intentions du demandeur au moment du dépôt de la demande ou de la délivrance du brevet protégeant l'invention qu'il souhaitait revendiquer, que le moment idéal pour le demandeur de faire connaître son intention est celui de la délivrance du brevet et non du dépôt de la demande. Pendant la période consacrée à l'instruction de la demande, le demandeur aurait eu le droit d'ajouter à la demande originale les revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance, mais, comme l'indique la pétition, il ne l'a pas fait par inadvertance, accident ou méprise. Les demandeurs estiment également que l'invention visée par la demande de redélivrance est la même que l'invention conçue et envisagée par les demandeurs avant le dépôt de la demande originale et soulignent que le mémoire descriptif de la demande originale corrobore pleinement les revendications (...).

Dans les parties 3 à 5 de la demande de redélivrance, les demandeurs déclarent ce qui suit:

3) Les aspects pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivants:

Les dérivés mêmes de la 4-aminoquinazoline possédant la formule:



dans laquelle:

A et B représentent un atome d'hydrogène;
X représente un groupement alkylène;
Y représente un atome d'oxygène et un atome de soufre,
et

Z représente un groupement phényle non substitué ou un groupement phényle renfermant de 1 à 3 substituants, identiques ou différents, constitués d'un groupement alkyle inférieur, d'un groupement alkoxy inférieur, d'un groupement alkylthio inférieur, d'un groupement phényle, d'un groupement trifluorométhyle ou d'un atome d'halogène, ou un sel de ces composés, sont nouveaux et inventifs, mais ne sont pas revendiqués dans le brevet.

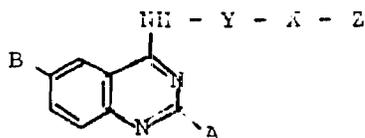
4) L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper et de la façon suivante:

Le 6 juin 1978, date du dépôt de la demande no 304,843 qui a donné lieu à la délivrance du brevet no 1,086,642, les demandeurs savaient que certains composés, notamment les composés nos 1, 2, 91 et 92 divulgués dans le mémoire descriptif du brevet canadien no 1,086,642, étaient des composés connus parce qu'ils avaient été publiés dans le brevet German Offenlegungsschrift no 2,106,510 délivré le 26 août 1981 et, en plus, qu'à la date du dépôt de la demande, les revendications relatives à l'utilisation des composés dont la formule était décrite au paragraphe 3 étaient des fongicides agricoles, c'est-à-dire que les revendications relatives aux préparations fongicides agricoles et à leurs utilisations étaient suffisantes pour protéger l'invention compte tenu de l'évaluation biologique des composés faite par les demandeurs. Cependant, après d'autres analyses des composés, c'est-à-dire après le dépôt de la demande, les demandeurs ont constaté que la demande déposée ne suffisait pas à protéger l'invention. Ils avaient l'intention de revendiquer les composés nouveaux décrits dans le paragraphe 3, étant donné que ces revendications devenaient importantes pour eux, et les composés décrits dans le paragraphe 3 ont été revendiqués dans la demande de brevet équivalente qui avait été déposée en Afrique du Sud le même jour, à savoir le 6 juin 1978. Les revendications relatives aux composés eux-mêmes ont été déposées aux environs du 8 novembre 1978; elles étaient protégées par le brevet délivré par l'Afrique du Sud.

5) Aux environs du 25 septembre 1979, votre pétitionnaire a pris connaissance des faits nouveaux sur lesquels étaient fondées les nouvelles revendications de la façon suivante: après avoir constaté que les revendications relatives aux produits n'étaient pas comprises dans la demande qui devait donner lieu à la délivrance prochaine d'un brevet et après avoir consulté les demandeurs, les avocats japonais de ces derniers ont envoyé un télex aux agents canadiens chargés du dossier pour leur demander d'intégrer les revendications relatives aux produits dans la demande. Cependant, après avoir reçu ces directives des avocats japonais, les agents canadiens ont reçu l'assurance que la délivrance du brevet était imminente et, par conséquent, qu'il était impossible d'insérer dans la demande canadienne les revendications relatives aux composés avant la délivrance du brevet, même si les demandeurs avaient l'intention d'agir en ce sens le 30 septembre 1980.

La demande compte 40 revendications, et les 19 premières sont identiques à celles de la demande originale. Ces revendications portent sur la composition et sur la méthode d'utilisation. Les revendications ajoutées à la demande de redélivrance portent sur les composés, et la revendiction no 20 a la teneur suivante:

Un composé possédant la formule



dans laquelle: A et B représentent un atome d'hydrogène; X représente un groupement alkylène; Y représente un atome d'oxygène ou un atome de soufre; et Z représente un groupement phényle non substitué ou un groupement phényle renfermant de 1 à 3 substituants, identiques ou différents, constitués d'un groupement alkyle inférieur, d'un groupement alkoxy inférieur, d'un groupement alkylthio inférieur, d'un groupement phényle, d'un groupement trifluorométhyle ou d'un atome d'halogène ou un sel de ces composés.

La décision finale mentionne que l'une des principales raisons du rejet de la demande est que les "demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention fixé par les tribunaux". Pour étayer son point de vue, l'examinateur a cité le chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets et la décision rendue dans l'affaire Northern Electric v. Photo-Sound Ex. C.R. 1936, page 89.

Soulignons que, dans la demande de redélivrance, l'exposé de l'invention est identique à celui du brevet 1,086,642. Les composés visés par les revendications nos 20 à 40 sont décrits tout comme l'est l'exemplification de la formulation de composés spécifiques et la présentation détaillée de données physiques. En réponse à la décision finale, les demandeurs soutiennent qu'"à partir du mémoire descriptif déposé, il est clair que l'invention décrite par les revendications nos 20 à 40 avait été conçue et envisagée par les demandeurs avant le dépôt de la demande no 304,843." Nous sommes d'accord pour dire que les demandeurs avaient conçu et divulgué les composés dans la demande originale.

En se reportant au chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, nous constatons que la redélivrance doit se limiter à "l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée avant le dépôt de la demande originale". Nul doute que les demandeurs respectent cette exigence. Dans l'arrêt Northern Electric, nous remarquons que le juge McLean a dit ceci: "J'estime qu'il est assez clair que le brevet redélivré ne se limite pas à l'invention décrite par Arnold dans le mémoire original: il comporte des éléments supplémentaires et un nouvel objet, et un grand nombre des revendications de la demande de redélivrance émanent du nouvel objet décrit dans le mémoire descriptif de cette dernière demande. Etant donné que la demande à l'étude ne comporte pas d'éléments descriptifs supplémentaires, nous estimons que la décision de l'affaire Northern Electric n'appuie pas le point de vue de l'examineur à l'égard de l'intention.

La partie 5 de la pétition nous apprend que l'agent japonais a chargé l'agent canadien d'insérer les revendications relatives aux produits dans la demande canadienne. Etant donné que la délivrance du brevet était en cours, l'agent canadien a décidé qu'il était alors impossible de faire ce que l'agent japonais lui demandait. Une déclaration sous serment de l'avocat japonais, déposée après le prononcé de la décision finale, indique ce qui suit:

5) D'après nos connaissances des pratiques du Bureau canadien des brevets, il a été décidé qu'en intégrant les deux séries de revendications dans une seule demande, nous aurions poussé l'examineur à s'y opposer en raison de la pluralité de l'invention, et que pour faire instruire la demande no 304,843, les demandeurs auraient eu à annuler l'une des séries de revendications et à déposer une demande divisionnaire à cet égard.

6) Forts de nos connaissances des pratiques canadiennes et désireux de réduire au minimum ce qu'il nous en coûterait pour faire protéger l'invention des demandeurs par un brevet canadien, nous avons décidé de revendiquer les utilisations fongicides des composés, notamment les composés possédant la formule I de la page 2 de la demande canadienne no 304,843 et un porteur fongicide étant donné que les utilisations fongicides des composés revêtent une grande importance commerciale.

7) Pour des raisons économiques, il a été décidé de revendiquer d'abord seulement les compositions fongicides même s'il était reconnu que les composés eux-mêmes étaient nouveaux et qu'ils pouvaient servir de pesticides. Le mémoire descriptif a donc été rédigé de manière à faire ressortir les utilisations pesticides des composés: aux pages 56 et 57, il exemplifiait les données expérimentales sur les applications pesticides des composés, il exposait les méthodes de préparation des composés qui étaient nouvelles et il donnait une exemplification précise des composés nouveaux.

8) Selon nous, si l'unité d'invention n'avait suscité aucun problème, les revendications relatives aux composés eux-mêmes et aux applications pesticides des composés auraient été incluses dans la demande.

9) L'importance commerciale des applications pesticides des composés s'est manifestée plus tard au cours de la période d'instruction de la demande, et c'est à ce moment-là que nous avons constaté que les revendications incluses dans la demande ne fournissaient pas une protection suffisante à l'invention que les demandeurs nous avaient divulguée avant de déposer la demande. Il a alors été décidé d'élargir les revendications des demandes étrangères en y incorporant les revendications relatives aux composés nouveaux, ce qui a été fait le 8 novembre 1978 dans le cas de la demande déposée en Afrique du Sud. Cependant, en raison d'une erreur commise par inadvertance, ces revendications n'ont pas été incluses dans la demande déposée au Canada, et des directives en ce sens n'ont pas été envoyées à l'agent canadien chargé du dossier avant qu'il soit trop tard pour intervenir, la délivrance du brevet canadien étant en cours et les taxes finales ayant été payées.

Il est clair que les revendications relatives aux composés sont pleinement étayées par les divulgations originales et que les directives des demandeurs avaient pour objet de les faire incorporer dans la demande canadienne, mais que l'agent canadien n'a pas pris les dispositions nécessaires avant l'aboutissement de la demande originale. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec l'examineur lorsqu'il rejette la demande parce que "les demandeurs ne répondent pas au critère d'intention fixé par les tribunaux."

Passons maintenant au rejet des revendications ajoutées qui, selon l'examineur "constituent une invention différente de celle qui est définie par les revendications du brevet." Les demandeurs affirment que les revendications de la demande de redélivrance ne visent qu'une invention, à savoir "la découverte de propriétés fongicides et pesticides pour une classe de composés dont un grand nombre sont nouveaux."

Les revendications 1 à 19 représentent un aspect de l'invention, à savoir une préparation fongicide agricole, qui définit l'ingrédient actif en termes assez larges et expose les méthodes de lutte contre les bactéries et les champignons. Nous considérons que le composé de l'invention visé par les revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance est un aspect plus étroit de l'ingrédient actif visé par les revendications relatives à la composition et qu'il est englobé par celui-ci. En outre, les restrictions des revendications 20 à 40 font clairement partie du composé donné en exemple dans la revendication no 1. De plus, le fait que les demandeurs reconnaissent que certains des composés divulgués ont plus d'une application ne devrait pas les empêcher de les revendiquer, pourvu qu'ils entrent dans la portée des composés de leur invention et qu'ils "émanent de la même découverte factuelle ou de la même activité inventive" (voir Hercules Inc. v. Diamond Shamrock Corporation 62 C.P.R. 43, page 61. Dans l'affaire Shell Oil c. Commissaire des brevets, Cour suprême du Canada, 2 novembre 1982, Madame le juge Wilson a étudié l'affaire Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, p. 109, et souscrit au raisonnement du juge Cattanach lorsqu'il dit:

Aux premiers jours du droit des brevets, une invention devait être une substance vendable et n'était pas brevetable à moins qu'un nouveau mode d'utilisation crée une nouvelle substance. Si un nouveau mode d'utilisation créait une nouvelle substance, c'était la substance qui devenait brevetable et non pas la méthode par laquelle elle avait été produite. La fin était donc confondue avec les moyens. Cependant, il est désormais accepté que l'invention peut porter sur les moyens et non sur la fin et que l'inventeur peut faire breveter les moyens.

D'après nous, les revendications nos 20 à 40 représentent une partie des moyens d'en arriver à la fin exposée dans les revendications relatives à la composition (nos 1 à 19). Même si chaque série de revendications expose divers aspects de l'idée inventive des demandeurs, nous ne pouvons trouver aucune distinction qui empêcherait qu'elles soient acceptées dans la même demande.

Par conséquent, nous recommandons que soit annulé le rejet de la demande.

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

S.D. Kot
Membre

J'ai revu l'instruction de la présente demande et étudié la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Je souscris aux raisons de la décision et aux conclusions de la Commission. Par conséquent, j'annule la décision finale et je renvoie la demande à l'examineur.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
le 27 novembre 1986

Marks & Clerk
B.P. 957, succursale B
100, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5S7