

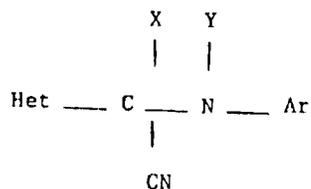
DÉCISION DU COMMISSAIRE

Composé et préparation. Régulateurs de croissance végétale. Un nouveau composé et une préparation de ce dernier mélangé à des supports acceptables, utiles pour modifier la croissance des plantes, représentent des aspects distincts de la même invention et peuvent être acceptables 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 n° 376 206 (Classe 260 - 328.9), déposée le 24 avril 1981 et cédée à la Shell Canada Ltd. pour une invention intitulée RÉGULATEURS DE CROISSANCE VÉGÉTALE À BASE DE PHÉNYLAMINO(IMINO)-ACÉTONITRILE. E. Haddock et W.J. Hopwood en sont les inventeurs.

L'examineur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 6 juin 1985, refusant d'accueillir les revendications 1 à 10 de la demande avec les revendications 11 à 16. Les revendications 11 à 19 ont été déclarées acceptables.

La demande a trait à une préparation utilisée comme régulateur de croissance végétale, renfermant un support, et un composé de formule générale I ou un sel de ce composé obtenu par l'addition d'un acide :



X et Y représentent ensemble une liaison, ou X est un hydrogène ou un radical alkyle et Y un hydrogène ou un radical acyle dérivé d'un acide carboxylique. Le cycle Het représente un radical furyle, thiényle, alkylfuryle ou alkylthiényle. Le groupement Ar est un radical phényle, un radical halophényle comportant au moins un halogène, un radical haloalkylphényle, un radical alkylphényle ou un radical alkoxyphényle. Les composés de formule générale I possèdent des propriétés de régulateurs de croissance lorsqu'ils sont appliqués, sous forme de composé ou de préparation, sur une plante, de préférence, par exemple, sur du soja, au stade correspondant à la moitié du développement des gousses. N'importe lequel des supports utilisés régulièrement dans les préparations agricoles peut être employé.

L'examineur a rejeté les revendications 1 à 10, portant sur des préparations herbicides, en raison des affaires Gilbert c. Sandoz, 64 C.P.R. (1971) 14, 8 C.P.R. (2d) (1973) 210, et Agripat v. Commissioner of Patents, 52 C.P.R. (2d) 229. Il a conclu que le fait de mélanger les composés des revendications 11 à 16 à un support acceptable du point de vue agricole ne constituait pas "une étape ultérieure de l'invention". En commentant la décision que la Cour suprême a rendue dans l'affaire Shell Oil Company c. Le Commissaire des brevets, le 2 novembre 1982, et les arguments qu'en a tirés le demandeur, l'examineur a dit, en partie, ce qui suit :

...

La conclusion de la Cour suprême est exposée 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 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."

Il est clair que cette partie de la décision Shell Oil ne donne pas d'indication sur l'acceptabilité des revendications portant sur les composés et sur les préparations dans une même demande.

Dans l'élaboration de son argument aux fins de la décision Shell, le juge Wilson s'est reporté aux affaires Hoechst et Agripat comme suit :

"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. À 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, de toute évidence, la Cour suprême a accepté le principe selon lequel le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans la préparation, et elle a donc considéré d'un bon oeil la décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire Agripat.

Il est suggéré au demandeur de se reporter au paragraphe 8.05.04 du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets, où on lit ceci :

"Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Shell Oil v. Commissioner of Patents, l'inventeur d'un nouveau composé chimique peut revendiquer soit le composé, soit le composé mélangé à des diluants acceptables."

En présentant les motifs pour lesquels sa demande renferme un objet brevetable, le demandeur a allégué, en partie, ce qui suit :

...

Il est allégué que le rejet fondé sur Sandoz c. Gilcross est insoutenable. Il est indiscutable que la décision rendue dans cette affaire est assujettie aux restrictions particulières imposées à un demandeur aux termes de l'article 41(1) de la Loi sur les brevets. Dans l'affaire Shell c. Le Commissaire, outre divers autres points signalés par l'examineur, un tribunal unanime a clairement jugé que la loi élaborée dans le cadre de l'article 41(1) n'est aucunement applicable à des situations non assujetties à ces dispositions légales. La présente demande portant sur des régulateurs de croissance végétale n'est pas assujettie à l'article 41(1) et est donc hors de la portée de la décision Sandoz c. Gilcross.

Le rejet des revendications de préparations herbicides 1 à 10 en raison de l'affaire Agripat v. Commissioner of Patents pour le motif qu'"il n'y a pas d'étape ultérieure de l'invention" dans le fait de mélanger les composés définis dans les revendications 1 à 10 à un support acceptable du point de vue agricole" bat en brèche la conclusion expresse de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shell, en page 19 du jugement :

"... dans le cas des nouveaux composés, l'invention de l'appelante ne se limite pas à la création des composés et breveter les composés ne lui accorderait pas la protection de son idée. Le mélange des composés à des adjuvants appropriés était nécessaire pour donner une forme pratique à l'idée. On ne peut donc dire que, dans ce cas, il n'y a pas d'activité inventive à mélanger les composés aux supports appropriés pour leur application aux plantes. Il est vrai, comme l'avocat du commissaire le soutient, qu'une fois qu'on a décidé d'appliquer ces composés aux plantes, le choix des supports appropriés ne constitue pas une démarche inventive; leur usage à cette fin est connu des hommes de l'art. Je crois cependant que là n'est pas la question. Une idée désincarnée n'est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s'il existe une méthode pratique de l'appliquer. L'appelante a montré en l'espèce une méthode pratique d'application."

Il est évident que le choix dont il est fait mention au paragraphe 8.05.04 du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets est le choix dont il est question en page 12 de la décision Shell, "le choix de revendiquer les nouveaux composés ou les compositions qui les contiennent", où le Tribunal a jugé que le choix était laissé à un demandeur dans une affaire non assujettie à l'article 41(1).

...

Il est évident que le Tribunal savait que le demandeur pouvait choisir de présenter une demande de revendication de composés en eux-mêmes dans une demande divisionnaire. Le Tribunal a également reconnu implicitement que le droit de l'appelante de chercher à faire accepter des revendications de composés en eux-mêmes dans une demande divisionnaire entraînerait la détermination de questions dont n'avait pas été saisi le Tribunal dans l'appel Shell. Le seul effet, dans la présentation du demandeur, des observations exposées dans le jugement de la Cour suprême est de rendre évident que rien dans le jugement n'empêcherait le demandeur, si on l'en informait, de son droit de chercher à faire accepter des revendications de composés en eux-mêmes dans une demande divisionnaire déposée par la suite.

La présente demande soulève un autre aspect sur lequel l'examineur ne se penche pas. Dans la revendication 11, la définition du composé est plus restrictive que celle donnée dans la revendication 1 pour les substances actives. La disposition limitative figurant à la fin de la revendication 11 n'est pas incluse dans la revendication 1. Le parallèle entre la demande étudiée par la Cour suprême dans l'affaire Shell et la présente instance est clair : dans les deux cas, l'invention divulguée peut être caractérisée comme suit :

"L'appelante a découvert que certains composés de structure chimique spécifique ont des propriétés utiles à titre de régulateurs de la croissance végétale. Même si certains de ces composés étaient déjà connus, leur utilité à cette fin particulière ne l'était pas."
(décision Shell, en page 12).

Et plus loin, en page 21 :

"... 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. 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."

L'élément subordonné correspondant de l'invention du demandeur dans la présente affaire est le groupe de nouveaux composés définis par la revendication acceptée 11.

La lettre officielle donne à entendre que la présence dans la demande de la revendication 11 (et des revendications 12 à 15 qui portent sur les procédés de fabrication des nouveaux composés) fournit les motifs du rejet des revendications des "préparations herbicides" 1 à 10.

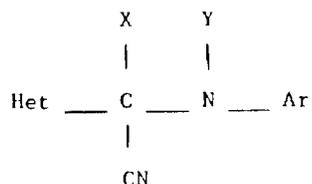
Le Recueil des pratiques du Bureau des Brevets cité par l'examineur ne fait pas autorité (les auteurs du Recueil le précisent d'ailleurs dans l'avant-propos de celui-ci).

La décision Shell ne fait pas autorité dans le cas d'une telle proposition, étant donné qu'on a expressément évité de faire des observations sur ce qu'aurait été la situation si les revendications de nouveaux composés en eux-mêmes avaient fait partie de la demande dont le Tribunal avait été saisi.

et les revendications 11 à 16, d'autre part, n'est pas de telle sorte qu'elle donne lieu à une directive en vertu de l'article 38(2) selon lequel le demandeur "doit restreindre ses revendications à une invention seulement", étant donné que la Cour suprême du Canada a déterminé que les revendications de nouveaux composés en eux-mêmes constituaient un élément subordonné de la même invention visée par les revendications de préparations.

La Commission doit donc déterminer si les revendications 1 à 10, portant sur les préparations herbicides, sont acceptables dans la même demande que les revendications 11 à 16, qui portent sur les nouveaux composés pouvant être utilisés dans les préparations. Les revendications 1 et 11 ont la teneur suivante :

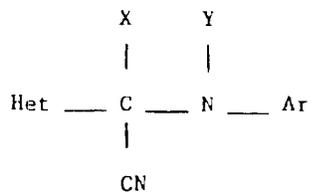
1. Une préparation utilisée comme régulateur de croissance végétale renfermant un support acceptable du point de vue agricole et, comme ingrédient actif, un composé de formule I, ou un de ses sels, obtenus par l'addition d'un acide, acceptable du point de vue agricole :



dans laquelle Het est un radical furyle, thiényle, alkylfuryle ou alkylthiényle; Ar est un radical phényle, un radical halophényle renfermant au moins un halogène, un radical haloalkylphényle, un radical alkylphényle ou un radical alkoxyphényle;

X est un hydrogène ou un radical alkyle et Y est un hydrogène ou un radical acyle dérivé d'un acide carboxylique; ou X et Y représentent ensemble une liaison.

11. Un composé de formule générale I, ou un sel de ce composé, obtenu par l'addition d'un acide, acceptable du point de vue agricole :



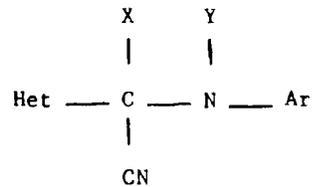
dans laquelle Het est un radical furyle, thiényle, alkylfuryle ou alkylthiényle; Ar est un radical phényle, un radical halophényle renfermant au moins un halogène, un radical haloalkylphényle, un radical alkylphényle ou un radical alkoxyphényle; X est un hydrogène ou un radical alkyle et Y est un hydrogène ou un radical acyle dérivé d'un acide carboxylique; ou X et Y constituent ensemble une liaison; à la condition que si Y est un hydrogène et X un radical méthyle, ou si Y est un hydrogène et Het un cycle 2-furyle non substitué, alors Ar est un radical phényle substitué.

Une des caractéristiques divulguées et revendiquées par le demandeur est la nouvelle utilisation de composés connus à titre de régulateurs de croissance végétale. Dans la décision Shell Oil, supra, le juge Wilson a estimé que ce type de découverte étendait le champ des connaissances se rapportant à ces composés. Selon elle, une telle reconnaissance de propriété inconnue auparavant constituait "une réalisation... présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité". Elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire que le mélange du composé susceptible d'un tel usage nouveau à un adjuvant en vue de donner lieu au nouvel usage, soit lui-même nouveau "... lorsque l'activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n'est besoin d'autre activité inventive pour..., c.-à-d. préparer les compositions appropriées".

Dans son examen des décisions Farbwerke Hoescht et Agripat, le juge Wilson a jugé que l'arrêt Farbwerke Hoescht et la jurisprudence qui l'a suivi étaient visés par l'article 41, alors que la décision Agripat ne l'était pas. Elle a estimé que les affaires assujetties à l'article 41 n'établissaient pas comme principe général "que les compositions qui contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas brevetables". Nous apprenons de cette observation qu'indépendamment du fait qu'une substance soit assujettie ou non à l'article 41, si un composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans une autre demande concernant la préparation renfermant ce composé pour le même usage.

Le demandeur prétend que la présente demande n'est pas assujettie à l'article 41 en ce qui concerne les régulateurs de croissance végétale. Il se reporte à la page 19 de la décision Shell Oil pour examiner l'importance de l'application pratique de l'idée qui, dans cette demande, consistait en un mélange des composés aux adjuvants appropriés en vue d'obtenir le modèle concret. Il insiste sur le fait que son invention est pareille à la situation jugée dans Shell Oil, en soulignant que son invention est la découverte qu'une classe de substances a des propriétés bénéfiques jusqu'ici inconnues à titre de régulateurs de croissance végétale. Il fait remarquer également qu'il se trouve que certains de ces composés sont nouveaux.

Nous constatons que la revendication 1 a trait à une préparation renfermant un régulateur de croissance végétale et un support inerte acceptable du point de vue agricole, et un composé de formule I ou un sel de ce composé, obtenu par l'addition d'un acide, acceptable du point de vue agricole.



Nous remarquons que les radicaux X, Y, Het et Ar sont identifiés dans la revendication.

La revendication 1 représente un type de situation très semblable à celui dont il est question dans la décision Shell Oil, le mélange d'un composé à un support acceptable en vue de fournir une nouvelle utilisation, c'est-à-dire une préparation renfermant un régulateur de croissance végétale. Nous remarquons qu'aucune technique n'a été citée pour montrer à quelle fin l'assemblage de la revendication 1 avait été utilisé, ni pour montrer qu'il est reconnu que le composé possède la capacité de modifier la croissance des plantes. Selon l'orientation donnée dans la décision Shell Oil, la découverte de la nouvelle utilisation du composé vise l'invention, et le fait de le mélanger à un adjuvant approprié démontre la réalisation de l'idée. Nous sommes persuadés que la revendication 1 représente un perfectionnement inventif en vertu de l'article 2 de la Loi et, qu'en l'absence de toute technique appropriée montrant l'existence de telles connaissances, elle peut être acceptable.

Le demandeur soutient que le composé visé dans la revendication 11 est plus restreint par définition que la revendication 1, en ce que la définition de X, Y et Ar de la revendication 11 ne figure pas dans la revendication 1. Il allègue également que l'idée de son invention principale consiste dans le fait qu'une classe de substances possède des propriétés nouvelles et inconnues à titre de régulateur de croissance végétale. Il parle d'événement fortuit du fait que certains des composés possédant cette propriété sont nouveaux.

L'examineur estime que mélanger les composés définis dans les revendications 11 à 16 à un support acceptable du point de vue agricole en vue d'obtenir la préparation visée dans les revendications 1 à 10, ne représente pas une activité inventive. Dans la décision Shell Oil, le juge Wilson a résumé les arguments de l'appelante de la façon suivante :

[TRADUCTION]

"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 ajouté :

Je crois qu'il y a droit.

Nous sommes d'avis que dans le cadre de l'invention du demandeur, le simple fait de mélanger le composé ancien ou nouveau ne représente pas l'étendue totale de l'invention. Toutefois, la considération la plus importante doit être le type de découverte que le demandeur a faite et sa relation aux autres aspects signalés dans la demande. D'après nous, le demandeur a présenté dans les revendications 1 à 10 un objet susceptible d'être breveté, un moyen nouvellement découvert de modifier la croissance végétale, qui représente l'un des aspects divulgués. Les revendications 11 à 16, telles qu'elles sont présentées dans la propre demande du demandeur, ne représentent pas d'antériorité et elles ne peuvent donc, pour ce motif, nuire à l'octroi d'un brevet pour l'objet des revendications 1 à 10. Étant donné que les revendications 11 à 16 peuvent représenter un élément subordonné de l'invention du demandeur, nous remarquons en outre qu'elles comportent une restriction qu'on ne retrouve pas dans les revendications 1 à 10. De plus, pour évaluer les revendications 1 à 16, nous nous inspirons de l'argumentation élaborée dans la décision Shell Oil dans laquelle il est fait mention de l'affaire Lawson c. Le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, en page 109 :

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.

D'après nous, l'invention du demandeur, telle qu'exposée dans les revendications 1 à 10, fait partie des moyens pour en arriver à un résultat, comme c'est le cas du composé particulier décrit dans les revendications 11 à 16. Chacun de ces groupes peut présenter divers aspects, mais, lorsqu'ils sont examinés dans le cadre global de l'idée inventive du demandeur, nous ne trouvons entre eux aucune distinction sensible qui empêcherait leur acceptation dans le cadre de la même demande.

Nous recommandons que le rejet des revendications 1 à 10, signifié pour ne pas avoir trait au même concept inventif que celui des revendications 11 à 16, 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),
ce 8^e jour d'octobre 1986

Smart & Biggar
B.P. 2999, Succursale D
Ottawa, Ontario
K1P 5Y6