

Shell Oil Company *Appellant*;

and

The Commissioner of Patents *Respondent*.

File No.: 16392.

1982: March 30, 31; 1982: November 2.

Present: Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre and Wilson JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Patents — Invention — Chemical compounds mixed with adjuvant — Discovery of a new use for old compounds — Compositions containing new compounds — Claim on compositions — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 2, 36, 41.

Appellant applied for a patent on certain chemical compositions comprising chemical compounds mixed with an adjuvant. The "invention" was the discovery of the usefulness of the compounds, old and new, as plant growth regulators. The Examiner rejected appellant's application and the Commissioner of Patents and the Federal Court of Appeal upheld his decision. This appeal raised several questions, among them, (1) whether a new use for an old compound is patentable; (2) whether appellant can opt for a patent on the compositions instead of on the new compounds and (3) whether a claim on the compositions violates s. 36 of the *Patent Act*.

Held: The appeal should be allowed.

Appellant's idea of applying old compounds to a new use—one capable of practical application and of undisputed commercial value—was an invention within the meaning of s. 2 of the *Patent Act*. Nothing in the Act, including s. 36, precluded a claim for these compositions which are the practical embodiment of the new knowledge.

The claim for the compositions containing new compounds was also patentable. The patenting of the compounds only would not give appellant protection for its idea of using compounds having a particular chemical structure as plant growth regulators. The mixture of the compounds with the appropriate adjuvants was necessary in order to embody the idea in practical form. Therefore, there was an inventive step involved in

Shell Oil Company *Appelante*;

et

Le Commissaire des brevets *Intimé*.

N° du greffe: 16392.

1982: 30, 31 mars; 1982: 2 novembre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Brevets — Invention — Composés chimiques mélangés à un adjuvant — Découverte d'un usage nouveau à des composés déjà connus — Compositions faites de composés nouveaux — Revendication portant sur les compositions — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 2, 36, 41.

L'appelante a demandé un brevet pour certaines compositions chimiques comportant des composés chimiques mélangés à un adjuvant. L'«invention» consiste en la découverte de l'utilité de ces composés, connus et nouveaux, comme régulateurs de la croissance végétale. L'examinateur a rejeté la demande de l'appelante et le commissaire des brevets et la Cour d'appel fédérale ont confirmé sa décision. Le présent pourvoi soulève plusieurs questions, dont: (1) celle de savoir si un usage nouveau d'un composé déjà connu est brevetable, (2) celle de savoir si l'appelante a le choix de demander un brevet sur les compositions plutôt que sur les composés nouveaux et (3) celle de savoir si la revendication des compositions contrevient à l'art. 36 de la *Loi sur les brevets*.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'idée de l'appelante de trouver un usage nouveau à des composés déjà connus — qui est réalisable en pratique et a une valeur commerciale indéniable — est une invention au sens de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*. Rien dans la Loi, pas même l'art. 36, n'interdit de formuler une revendication visant ces compositions qui constituent la réalisation pratique d'une connaissance nouvelle.

La revendication relative aux compositions de composés nouveaux est aussi brevetable. L'octroi d'un brevet quant aux composés uniquement ne conférerait pas suffisamment de protection à l'appelante pour l'idée d'utiliser des composés dotés d'une structure chimique particulière en tant que régulateurs de croissance végétale. Le mélange des composés aux adjuvants appropriés est nécessaire à la réalisation pratique de l'idée. Il y a donc

mixing the compounds with the appropriate carriers for their application to plants. Further, these composition claims were not subject to the restrictions of s. 41 (products intended for food or medicine) and no separate claim was being made for the compounds.

Hickton's Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co. (1909), 26 R.P.C. 339, applied; *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49; *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (Ex. Ct.) affirmed [1974] S.C.R. 1336; *Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229 (F.C.A.) affirming (1976), 52 C.P.R. (2d) 220; *Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555; *Commissioner of Patents v. Ciba Ltd.*, [1959] S.C.R. 378; *In Re May & Baker Limited and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255, considered; *Tennessee Eastman Co. v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 117 (Ex. Ct.) affirmed [1974] S.C.R. 111; *Continental Soya Co. v. J. R. Short Milling Company (Canada) Ltd.*, [1942] S.C.R. 187; *Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co.*, [1948] S.C.R. 46; *F. Hoffmann-Laroche & Co. v. Commissioner of Patents*, [1955] S.C.R. 414; *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101, referred to.

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (1980), 54 C.P.R. (2d) 183, 36 N.R. 1, dismissing appellant's appeal from the decision of the Commissioner of Patents rejecting appellant's patent application. Appeal allowed.

Russel S. Smart, Q.C., and *T. R. Kelly*, for the appellant.

Eric Bowie, Q.C., for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

WILSON J.—The appellant applied for a patent on certain chemical compositions comprising chemical compounds mixed with an adjuvant. An adjuvant is simply a substance added to a prescription to facilitate the action of the principal ingredient. Some of the compounds were new but unpatented; others were old. The new compounds were initially included in the claim for patent but the

une activité inventive dans le fait de mélanger des composés à des supports appropriés pour leur application aux plantes. De plus, ces revendications relatives à la composition ne sont pas visées par les restrictions de l'art. 41 (applicables aux produits destinés à l'alimentation ou à la médication) et il n'y a pas de revendication relative aux composés.

Jurisprudence: arrêt appliqué: *Hickton's Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co.* (1909), 26 R.P.C. 339; arrêts examinés: *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l'É.) confirmé par [1974] R.C.S. 1336; *Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229 (C.A.F.) confirmant (1976), 52 C.P.R. (2d) 220; *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555; *Commissioner of Patents c. Ciba Ltd.*, [1959] R.C.S. 378; *In Re May & Baker Limited and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255; arrêts mentionnés: *Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets* (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l'É.) confirmé par [1974] R.C.S. 111; *Continental Soya Co. c. J. R. Short Milling Company (Canada) Ltd.*, [1942] R.C.S. 187; *Commissioner of Patents c. Winthrop Chemical Co.*, [1948] R.C.S. 46; *F. Hoffmann-Laroche & Co. c. Commissioner of Patents*, [1955] R.C.S. 414; *Lawson c. Commissaire des brevets* (1970), 62 C.P.R. 101.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1980), 54 C.P.R. (2d) 183, 36 N.R. 1, qui a rejeté l'appel de l'appelante à l'encontre de la décision du commissaire des brevets qui rejetait sa demande de brevet. Pourvoi accueilli.

Russel S. Smart, c.r., et *T.R. Kelly*, pour l'appelante.

Eric Bowie, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON—L'appelante a demandé un brevet pour certaines compositions chimiques comportant des composés chimiques mélangés à un adjuvant. Un adjuvant est simplement une substance qu'on ajoute à une formule pour favoriser l'action de la composante principale. Certains de ces composés sont nouveaux et non encore brevetés; d'autres sont déjà connus. Les composés nou-

claim in respect of them was subsequently withdrawn by the appellant.

The appellant describes its invention as "the surprising discovery that compounds having a specific chemical structure have useful properties in respect of the regulation of the growth of plants".

It elaborates on its discovery in its patent application:

It has now been discovered that certain ethane-sulphinic acids and oxygen or sulphur esters thereof, and certain ethanesulphinamides, can be employed to regulate and/or modify the growth of plants. Depending on variables such as the species of plant treated, plant maturity at time of treatment, the quantity and concentration of growth regulant used, the specific compound used, and the formulation employed, these compounds when applied to the plant locus exhibit a wide variety of useful plant growth regulating properties. Some of the plant growth regulant effects which have been observed include the promotion of early and more uniform fruit ripening and/or abscission, acceleration of leaf abscission, promotion of flowering, stimulation of sprouting of tubers, stimulation of seed germination, destruction of apical dominance in tubers causing lateral buds to sprout, increased formation of root initials on tomato stems, the causation of tomato leaf epinasty and dwarfing of plants. It will be recognized that biological response such as that realized from the process of the invention, when utilized as a cultural practice in the agricultural industry, can provide a valuable means of increasing crop productivity while at the same time reducing the labour and expense necessary to produce the crops.

The appellant acknowledges that this discovery having been made there is nothing inventive in mixing these compounds with appropriate adjuvants. Indeed, it acknowledges that the adjuvants are inert carriers commonly used in compositions to be applied to plants. The "invention", the appellant stresses, is the discovery of the usefulness of the compounds, old and new, as plant growth regulators and this is what it wants to protect by a patent on its chemical compositions.

veaux avaient d'abord été inclus dans la demande de brevet, mais l'appelante a retiré la revendication qui les vise.

L'appelante décrit son invention comme [TRADUCTION] «la découverte surprenante que des composés possédant une structure chimique spécifique ont des propriétés utiles comme régulateurs de croissance végétale».

Elle décrit plus amplement sa découverte dans sa demande de brevet:

[TRADUCTION] On a découvert que certains acides éthane-sulfiniques et esters ou dioesters desdits acides et certains éthanes-sulfinamides peuvent servir à contrôler ou à modifier la croissance végétale ou les deux à la fois. Selon certaines variables comme l'espèce de plantes traitées, la maturité de la plante au moment du traitement, la quantité et la concentration de régulateurs de croissance employés, le composé spécifique employé et la formulation utilisée, ces composés ont une grande variété de propriétés utiles comme régulateurs de croissance quand on les applique à proximité de la plante. Certains effets des régulateurs de croissance végétale qu'on a observés comprennent la stimulation du mûrissement hâtif et plus uniforme des fruits, l'abscission des feuilles ou l'accélération de celle-ci, la floraison, l'accélération de la germination des tubercules et des graines, l'élimination de la dominance apicale qui cause la germination de boutons latéraux, la formation accrue de cellules initiales de racines sur les plants de tomates, l'épinastie des feuilles de tomates et le nanisme des plantes. Il faut se rendre compte que les effets biologiques de ce genre, tirés du procédé inventé, peuvent fournir, dans la pratique de la culture, en agriculture, un moyen précieux d'augmenter la productivité des récoltes, de réduire aussi le temps et les ressources nécessaires à la production des récoltes.

L'appelante reconnaît qu'une fois ces propriétés découvertes, il n'y a pas d'innovation à mélanger ces composés à des adjuvants appropriés. Elle reconnaît d'ailleurs que ces adjuvants sont des supports inertes communément utilisés dans les compositions applicables aux plantes. L'appelante souligne que l'invention consiste en la découverte de l'utilité de ces composés, déjà connus et nouveaux, comme régulateurs de la croissance végétale et c'est ce qu'elle veut protéger par un brevet à l'égard de ses compositions chimiques.

The Examiner rejected its claim and was upheld by the Commissioner of Patents. The Federal Court dismissed the appellant's appeal from the decision of the Commissioner. It is clear that all three adjudicators thought that the application was covered by the principle enunciated in *Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] S.C.R. 49, and applied in *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (Ex. Ct.), aff'd [1974] S.C.R. 1336, and *Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229. It is necessary therefore to consider these judgments in some detail.

In *Farbwerke Hoechst* the applicant sought a patent on anti-diabetic compositions consisting of anti-diabetic compounds diluted by a carrier. It already had a patent on the compounds. The Commissioner rejected the claim on two grounds:

- (1) that the applicant was entitled to only one patent for an invention and the composition claims did not inventively distinguish from the compound claims in respect of which a patent had already been granted; and
- (2) that the claims related to substances prepared by a chemical process and intended for medicine and were prohibited by s. 41(1) of the *Patent Act* because they amounted to an attempt to protect the substance otherwise than by a patentable process by which it was produced.

The appellant appealed to the Exchequer Court which allowed the appeal on the ground that, although the mixture was intended for a medicine, it was a new substance not prepared or produced by a chemical process. It held that the anti-diabetic compositions were new and useful and therefore patentable. It also held that there was inventive ingenuity in the compositions. The Commissioner appealed to the Supreme Court of Canada. This Court held that, in effect, the applicant was asking for a patent on a medicine in respect of which it

L'examinateur a rejeté sa demande et le commissaire des brevets a confirmé ce rejet. La Cour fédérale a rejeté l'appel interjeté par l'appelante à l'encontre de la décision du commissaire. Il est manifeste que les trois juges ont estimé applicable à la demande le principe exprimé dans l'arrêt *Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] R.C.S. 49, et appliqué dans *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l'É.), confirmé par [1974] R.C.S. 1336, et *Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229. Il est donc nécessaire d'analyser ces jugements en détail.

Dans l'affaire *Farbwerke Hoechst*, la requérante demandait un brevet pour des compositions anti-diabétiques consistant en composés antidiabétiques dilués dans un support. Elle possédait déjà un brevet sur les composés. Le commissaire a rejeté la demande pour deux motifs:

- (1) la requérante n'a droit qu'à un seul brevet pour une invention et les revendications relatives à la composition ne se distinguent pas, pour ce qui est du caractère inventif, des revendications relatives aux composés pour lesquels un brevet a déjà été accordé; et
- (2) les revendications ont trait à des substances préparées grâce à un procédé chimique à des fins médicales et sont interdites en vertu du par. 41(1) de la *Loi sur les brevets* parce qu'elles constituent une tentative de protéger une substance autrement que par le procédé brevetable en vertu duquel elle est produite.

L'appelante a interjeté appel à la Cour de l'Échiquier qui a accueilli l'appel parce que même si le mélange était destiné à servir comme médicament, il s'agissait d'une substance nouvelle qui n'était ni préparée ni produite par un procédé chimique. La Cour a conclu que les compositions antidiabétiques étaient nouvelles et utiles et par conséquent brevetables. Elle a aussi conclu que les compositions n'étaient pas le fruit d'activité inventive. Le commissaire a interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Cette Cour a statué qu'en

already had a patent; only this time it was seeking to patent it in a diluted form. It held that the addition of an inert carrier to the original compound was nothing more than dilution and did not result in a further invention over and above that of the compound itself. Quoting from the judgment of Judson J. at pp. 53-54:

The mixing of a patented chemical substance with a carrier is not new and it is not the result of inventive ingenuity. It is, of course, a substance, as the learned President has found, but it is still a substance identical in all respects except dilution with a substance produced by a chemical process and for which a patent has been granted under s. 41(1) of the *Patent Act*.

The decision under appeal is of extreme practical significance. It gives effect to form rather than substance. The claim to a pharmaceutical composition with which the present appeal is concerned is free from the limitations imposed by s. 41(1) and a person who obtained a patent in this way could assert such claims against anyone using the pharmaceutically active ingredient constituting the substance of the invention regardless of the process whereby it was produced.

Judson J. went on to adopt the following passages from the reasons of the Commissioner [at pp. 54-55]:

The essential inventive feature of the claimed compositions resides in the medicinally active chemical compound, and not in the fact that this compound is associated with a carrier. It is general practice in the medicinal art to associate an active compound with a suitable diluting or carrying agent because, usually, such a compound cannot be used in the pure form.

In this case there is no question of second invention involving the discovery of a new and particular carrier which imparts a special, new, and unexpected character to the compositions. To permit the claiming of a medicine mixed with a carrier in per se form, rather than in process-dependent form, would mean that all new medicines could be claimed free of the restrictions of Section 41 in the only practical form in which they may be used. This, of course, would defeat the whole purpose of the Section.

réalité, la demanderesse demandait un brevet pour un médicament à l'égard duquel elle détenait déjà un brevet; mais que la seule différence était qu'elle demandait de le breveter dans une forme diluée. Elle a conclu que l'addition d'un support inerte au composé original n'était rien d'autre que de la dilution et qu'il n'en résultait pas une invention différente du composé lui-même. Voici un passage des motifs du juge Judson, aux pp. 53 et 54:

[TRADUCTION] Mélanger une substance chimique brevetée à un support n'est pas nouveau et ce n'est pas le résultat d'une activité inventive. C'est bien sûr, comme le conclut le Président, une substance mais c'est encore une substance identique sous tous rapports, sauf la dilution, à une substance produite par un procédé chimique pour lequel un brevet a été accordé en vertu du par. 41(1) de la *Loi sur les brevets*.

La décision portée en appel a une très grande importance pratique. Elle vise la forme plutôt que la substance. La revendication d'une composition pharmaceutique semblable à celle du présent appel, est exempte des restrictions imposées par le par. 41(1), et la personne ayant obtenu un brevet de cette façon pourrait faire valoir ces revendications contre quiconque utilise l'ingrédient pharmaceutique actif constituant la substance de l'invention, indépendamment de son procédé de production.

Le juge Judson cite et confirme les extraits suivants des motifs du commissaire [aux pp. 54 et 55]:

[TRADUCTION] L'aspect essentiellement inventif des compositions revendiquées réside dans le composé chimique médicalement actif et non dans le fait qu'il soit lié à un support. Il est d'usage général dans l'art médical d'ajouter à un composé actif un agent de dilution ou de support approprié parce qu'un tel composé n'est généralement pas utilisable pure.

Dans le cas présent, il n'est pas question d'une deuxième invention qui comporterait la découverte d'un support nouveau et spécial lequel donnerait des propriétés inattendues, nouvelles et spéciales aux compositions. Permettre la revendication d'un médicament mélangé à un support dans sa forme pure plutôt que dans sa forme liée au procédé voudrait dire qu'on pourrait breveter tous les nouveaux médicaments indépendamment des restrictions de l'article 41 dans la seule forme pratique où ils peuvent servir. Cela aurait évidemment pour effet de contourner l'objet de l'article lui-même.

The *Farbwerke Hoechst* decision was followed by the Exchequer Court in *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.*, *supra*, in which a claim of patent for thioridazine and for pharmaceutical compositions containing thioridazine was made. Thurlow J., in rejecting the claim for the compositions, said at p. 35:

I find, therefore, that the discovery of the usefulness of thioridazine and of the usefulness of the chemical procedure for producing it represents a patentable invention. On the other hand I am also of the opinion that pharmaceutical compositions consisting of a therapeutically acceptable amount of thioridazine associated with a carrier represent no invention whatsoever save in so far as thioridazine itself is an invention.

And later on the same page he states:

These last-mentioned claims, as I see it, cannot stand as claims in respect of any inventive step involved in the mixture of a substance with a carrier since there is no invention involved in such a step. *Vide Comm'r Pat. v. Farbwerke Hoechst A.G.*, 41 C.P.R. 9, [1964] S.C.R. 49, 25 Fox Pat. C. 99. Nor can they stand as claims in respect of the invention of thioridazine itself both because claims 1 to 9 represent the full extent of the protection to which the defendant is entitled in respect of that invention and because in the context of all the claims they tend to go further than the protection to which the defendant is entitled, as defined in s. 46 of the *Patent Act*, in respect of the invention of thioridazine and to monopolize, independently of the other claims, compositions containing thioridazine, and thus to restrict the use of thioridazine in a particular way even by one into whose possession it may lawfully come whether by express or implied or compulsory licence.

On the appeal to the Supreme Court of Canada, Pigeon J. affirmed Mr. Justice Thurlow's rejection of the composition claims on the basis that no inventive step was involved in the mixture of a pharmaceutical compound with an appropriate carrier.

In *Re Application No. 132,421 [Agripat]* (1976), 52 C.P.R. (2d) 220 the Commissioner rejected a claim for patent on insecticide compositions on the basis of *Farbwerke Hoechst* and *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* He allowed

La Cour de l'Échiquier a appliqué, dans *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.*, précité, l'arrêt *Farbwerke Hoechst*. On y demandait un brevet pour la thioridazine et des compositions pharmaceutiques contenant de la thioridazine. Le juge Thurlow rejette la demande pour les compositions dans les termes suivants, à la p. 35:

Je constate donc que la découverte de l'utilité de la thioridazine et de l'utilité de la technique chimique pour la produire représente une invention brevetable. D'autre part, j'estime également que les compositions pharmaceutiques constituées d'une quantité thérapeutiquement acceptable de thioridazine associée à un véhicule ne sont pas des inventions de quelque nature que ce soit et seule la thioridazine peut-être considérée comme une invention.

Plus bas, à la même page, il ajoute:

Ces revendications, à mon avis, ne peuvent constituer des revendications en ce qui concerne toute étape inventive impliquée dans le mélange d'une substance à un véhicule puisqu'une telle étape n'implique aucune invention. Voir *Comm'r Pat. c. Farbwerke Hoechst A.G.*, 41 C.P.R. 9, [1964] R.C.S. 49, 25 Fox Pat. C. 99. Elles ne peuvent pas constituer des revendications en ce qui concerne l'invention de la thioridazine elle-même à la fois parce que les revendications 1 à 9 représentent toute l'étendue de la protection à laquelle la défenderesse a droit pour cette invention et parce que dans le contexte de toutes les revendications elles ont tendance à aller plus loin que la protection à laquelle la défenderesse a droit, telle qu'elle est définie à l'article 46 de la *Loi sur les brevets*, pour l'invention de la thioridazine et pour monopoliser, indépendamment des autres revendications, les compositions contenant de la thioridazine, et ainsi de restreindre l'utilisation de la thioridazine d'une façon particulière même par quelqu'un qui peut en avoir possession légale par licence expresse ou sous-entendue ou obligatoire.

En Cour suprême du Canada, le juge Pigeon a confirmé l'invalidation par le juge Thurlow des revendications relatives à la composition parce qu'il n'y avait pas de démarche inventive dans le mélange d'un composé pharmaceutique à un support approprié.

Dans *Re Application No. 132,421 [Agripat]* (1976), 52 C.P.R. (2d) 220, le commissaire a rejeté une demande de brevet pour des compositions insecticides en application des arrêts *Farbwerke Hoechst* et *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz*

the claim for the insecticide compound but disallowed it in composition form fixed with an adjuvant. His decision was upheld in the Federal Court of Appeal (*Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229), Heald J. stating in very brief reasons:

We are all of the opinion that the *Com'r of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* (1963), 41 C.P.R. 9, [1964] S.C.R. 49, 25 Fox Pat. C. 99, the *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd. et al.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 210, 33 D.L.R. (3d) 451, [1974] 2 S.C.R. 1336, and *Rohm & Haas Co. v. Com'r of Patents* (1959), 30 C.P.R. 113, [1959] Ex. C.R. 153, 18 Fox. Pat. C. 140, cases are indistinguishable on any valid grounds from the case at bar. The Commissioner, correctly, in our view, interpreted and applied the principles established in those cases, in so far as they are relevant to claims 5 to 11 inclusive herein.

Counsel for the appellant makes a number of submissions in relation to these cases. He submits that they stand for the proposition that there is no inventive ingenuity in mixing a compound with a carrier. Accordingly, you cannot claim a patent on compositions containing compounds which are themselves the subject of a claim or in respect of which a patent has already issued. However, in this case, counsel says, the appellant is not claiming for the compounds. It withdrew its claim for those. These cases therefore present no obstacle to its claim for patent on the compositions even if there is no inventive ingenuity in the mixing process. In effect, counsel for the appellant submits that the appellant can elect whether to claim for the compounds themselves or for the compositions containing them. He acknowledges that such an election is not open in the case of claims falling within s. 41 of the *Patent Act*, i.e. claims involving substances intended for food or medicine, because claims in respect of those have to be process-related and, as Mr. Justice Judson pointed out in *Farbwerke Hoechst*, it would be an easy way to get around the section if a patent could be obtained on the compositions. It would then not be necessary for the applicant to identify the process by which the active ingredient in the composition, i.e. the compound, was produced and the patentee would have protection against any one producing that

Patents Ltd. Il a accueilli la demande pour le composé insecticide mais l'a rejetée quant à la composition mélangée à un adjuvant. La Cour d'appel fédérale a confirmé sa décision (*Agripat S.A. v. Commissioner of Patents* (1977), 52 C.P.R. (2d) 229), le juge Heald y dit ceci dans des motifs très brefs:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis qu'aucun motif valable ne permet de distinguer la présente espèce des arrêts *Com'r of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* (1963), 41 C.P.R. 9, [1964] R.C.S. 49, 25 Fox. Pat. C. 99, *Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd. et al.* (1972), 8 C.P.R. (2d) 210, 33 D.L.R. (3d) 451, [1974] 2 R.C.S. 1336, et *Rohm & Haas Co. c. Com'r of Patents* (1959), 30 C.P.R. 113, [1959] C. de l'É. 153, 18 Fox. Pat. C. 140. Le commissaire a, à notre avis, correctement interprété et appliqué les principes énoncés dans ces arrêts dans la mesure où ils sont applicables aux revendications 5 à 11 des présentes.

L'avocat de l'appelante a fait valoir un certain nombre d'arguments en fonction de ces arrêts. Il soutient qu'ils signifient qu'il n'y a pas d'activité inventive à mélanger un composé à un support. En conséquence, on ne peut demander de brevet pour des compositions qui contiennent des composés qui font eux-mêmes l'objet d'une revendication ou pour lesquels un brevet a déjà été accordé. Toutefois selon l'avocat, l'appelante en l'espèce ne demande pas un brevet pour les composés. Elle a retiré sa demande à leur égard. Les arrêts précités ne constituent donc pas un obstacle à sa demande de brevet pour les compositions, même si le procédé de mélange n'est le fruit d'aucune activité inventive. En réalité, l'avocat de l'appelante soutient que celle-ci peut choisir de demander un brevet pour les composés eux-mêmes ou pour les compositions dans lesquelles ils entrent. Il reconnaît que ce choix n'est pas possible dans le cas de demandes assujetties à l'art. 41 de la *Loi sur les brevets*, c.-à-d. des demandes à propos de substances destinées à l'alimentation ou à la médication parce que les revendications à l'égard de ces substances doivent avoir trait à un procédé. Comme le juge Judson l'a signalé dans l'affaire *Farbwerke Hoechst*, il serait trop facile de contourner l'article si on pouvait obtenir un brevet à l'égard des compositions. Le requérant ne serait alors pas tenu d'identifier le procédé par lequel

compound regardless of the process by which they produced it.

The appellant submits, however, that the compositions which are the subject of this application have nothing to do with food or medicine and therefore do not fall within s. 41. The compounds contained in the compositions which are the subject of this application need not be process-related. No violence is done to s. 41 by granting a patent on these compositions. The appellant submits that there is no general principle of patent law, and indeed no authority at all, for the proposition that compositions consisting of new compounds having useful properties and mixed with conventional carriers cannot be claimed as a practicable invention when the invention is not subject to the legal impediments of s. 41. The appellant emphasizes that the invention claimed here is not in the substances themselves but in the discovery that they are useful as plant growth regulators. He submits that it makes no difference in that context whether the compounds are old or new; the inventive step is in the use and not in the manufacture.

The appellant relies on *Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555, in support of his submission that s. 41 of the *Patent Act* has no application in a case such as this. In *Burton Parsons* the applicant was seeking a patent on a cream to be used in electrocardiograms and the process for making such a cream. The purpose of the cream was to provide a good electrical contact between the machine's electrodes and the body. The cream was composed of an aqueous emulsion containing sufficiently highly ionizable salt of about 5 percent common salt to provide good electrical conductivity. The Commissioner issued the patent but the Court of Appeal held the claims invalid on the ground that some such combinations could not be used because they were incompatible with normal human skin. The claim for patent was therefore too widely framed and had to be rejected.

l'ingrédient actif de la composition, c.-à-d. le composé, est produit et le breveté obtiendrait l'exclusivité à l'encontre de quiconque produirait le même composé par quelque procédé que ce soit.

L'appelante soutient cependant que les compositions visées par la présente demande n'ont rien à voir avec l'alimentation ou la médication et en conséquence ne sont pas visées par l'art. 41. Il n'est pas nécessaire que les composés contenus dans la composition visée par la présente demande soient liés à un procédé. On ne force pas le sens de l'art. 41 en accordant un brevet à l'égard de ces compositions. L'appelante soutient qu'en droit des brevets, il n'y a ni principe général ni jurisprudence portant que l'on ne peut revendiquer comme invention réalisable les compositions formées de nouveaux composés dotés de propriétés utiles et mélangés à des supports conventionnels lorsque l'invention n'est pas assujettie aux restrictions juridiques de l'art. 41. L'appelante souligne que l'invention revendiquée en l'espèce ne porte pas sur les substances elle-mêmes, mais sur la découverte qu'elles ont des propriétés utiles comme régulateurs de croissance végétale. L'avocat soutient qu'il importe peu dans ce cas que les composés soient anciens ou nouveaux, la démarche inventive tient à l'utilisation et non à la fabrication.

L'appelante invoque l'arrêt *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, pour étayer sa prétention que l'art. 41 de la *Loi sur les brevets* ne s'applique pas en l'espèce. Dans l'affaire *Burton Parsons*, la requérante voulait faire breveter une crème utilisée dans la prise d'électrocardiogrammes et son procédé de fabrication. L'utilité de cette crème était de fournir un bon contact électrique entre les électrodes de l'appareil et le corps du patient. La crème comportait une émulsion aqueuse contenant suffisamment de sel très ionisable, environ 5 pour 100 de sel ordinaire, pour assurer une bonne conductibilité électrique. Le commissaire avait délivré un brevet, mais la Cour d'appel a déclaré les revendications nulles pour le motif que certaines de ces combinaisons ne pouvaient pas servir, puisqu'elles étaient incompatibles avec la peau normale de l'être humain. La demande de brevet était donc trop générale et il fallait la rejeter.

On appeal to the Supreme Court of Canada, Pigeon J. allowed the appeal and declared the claims to be valid. He pointed out that under s. 36 of the Act the specification must be such as to enable "any persons skilled in the art or science to which it pertains" to prepare the substance and any one skilled in this art would know to avoid toxic substances in the preparation of the cream. Mr. Justice Pigeon then dealt with the attack under s. 41(1) of the Act and in particular the question whether this cream was a "substance prepared or produced by chemical processes and intended for food or medicine". He found that although most of the substances mentioned in the patent as suitable for the preparation of the cream were undoubtedly "chemicals" in the usual sense of the word, the cream was not itself "intended for medicine" within the meaning of s. 41. The section therefore had no application.

The appellant submits that no confidence can be placed in the decision in *Agripat* which extended the application of s. 41 of the Act to an insecticide having regard to Mr. Justice Pigeon's comments on the scope of the section in *Burton Parsons*. There was nothing in the Federal Court of Appeal's judgment to indicate that it addressed its mind to this question at all.

While the *Burton Parsons* case certainly assists the appellant on the issue of the applicability of s. 41, I do not think it assists it, as it claims, with respect to the compositions containing the old compounds. It seems fairly clear that in *Burton Parsons* the inventive ingenuity was in the combination itself. There was a chemical reaction in the emulsifier and therefore s. 36(2) was not offended. This, in my view, distinguishes *Burton Parsons* from *Farbwerke Hoechst* and *Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd.* in which the inventive ingenuity lay in the compounds only and there was no further invention involved in their mere dilution with an inert carrier.

The appellant also relies with respect to the compositions containing the old compounds on the

En Cour suprême du Canada, le juge Pigeon a accueilli le pourvoi et déclaré les revendications valides. Il indique qu'en vertu de l'art. 36 de la Loi, le mémoire descriptif doit être rédigé de manière à permettre à «toute personne versée dans l'art ou de la science dont relève l'invention» de préparer la substance en cause et toute personne versée dans l'art saurait qu'il faut éviter les substances toxiques dans la préparation de cette crème. Le juge Pigeon aborde ensuite la contestation fondée sur le par. 41(1) de la Loi et en particulier la question de savoir si cette crème est «une substance préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l'alimentation ou à la médication». Il a conclu que même si la plupart des substances, qui, d'après le brevet, conviennent à la préparation de la crème, sont manifestement des «produits chimiques» au sens ordinaire de ces mots, la crème elle-même n'est pas destinée à la médication au sens de l'art. 41. Selon lui l'article ne s'appliquait donc pas.

L'appelante soutient qu'on ne peut invoquer l'arrêt *Agripat*, qui applique l'art. 41 de la Loi à un insecticide, vu l'avis exprimé par le juge Pigeon dans l'arrêt *Burton Parsons* sur la portée de l'article. Rien dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale n'indique qu'elle ait le moins envisagé la question.

Bien que l'arrêt *Burton Parsons* aide certainement l'appelante pour ce qui est de l'applicabilité de l'art. 41, je ne crois pas qu'il lui soit d'un secours quelconque, bien qu'elle le prétende, pour ce qui est des compositions contenant les composés déjà connus. Il semble assez clair que, dans l'affaire *Burton Parsons*, l'activité inventive se trouve dans la combinaison elle-même. Comme il y avait une réaction chimique dans l'émulsifiant, il n'y avait pas de contravention au par. 36(2). Cela à mon sens différencie l'arrêt *Burton Parsons* des arrêts *Farbwerke Hoechst* et *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* dans lesquels l'activité inventive se trouve dans les composés seulement et où leur seule dilution dans un support inerte ne constitue pas une autre invention.

L'appelante invoque également, pour ce qui est des compositions contenant des composés déjà

judgment of this Court in *Commissioner of Patents v. Ciba Ltd.*, [1959] S.C.R. 378. The issue in *Ciba* was whether the application of a known method to known materials to produce a new and useful compound was patentable. Speaking for the Court, Mr. Justice Martland held that it was, following the judgment of Jenkins J. in *In re May & Baker Limited and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255. It was argued in *May & Baker* that no inventive ingenuity was involved. Jenkins J. rejected that submission. He said at p. 279:

The fact that the methods described in the specification were in themselves known methods being admitted on the face of the specification itself, it is obvious that the Respondents could only claim novelty for them as part of the entire process consisting of their application to the particular classes of materials described in the specification so as to produce the new substances claimed. If the entire process was in fact new, in the sense that no one had done or projected the doing of it before, and that the new substances produced had never been made or projected before, then, assuming subject-matter, as it is right to do in considering novelty, I think the objection based on want of novelty must fail.

And again, at p. 295, he said:

Now it seems to me that in considering this question one must begin by determining what is the character of the inventive step to which the invention as claimed by the unamended specification would, if valid, have owed its validity as an invention. If I am right in the conclusions stated earlier in this judgment with regard to subject-matter, there is no inventive step, no element of discovery, merely in making new substances by known methods out of known materials.

What is indispensably necessary in order to elevate a process of this description from a mere laboratory exercise to the status of a patentable invention is the presence of some previously undiscovered useful quality in the substances produced. Assuming that the substances produced do possess some previously undiscovered useful quality, for example some remarkable value as drugs, then although the methods are known and the materials are known yet the application of those methods to those materials to produce those new substances may amount

connus, l'arrêt de cette Cour *Commissioner of Patents c. Ciba Ltd.*, [1959] R.C.S. 378. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si l'application d'une méthode connue à des matériaux connus qui donne un composé nouveau et utile est brevetable. Le juge Martland, rendant jugement de la Cour, a statué qu'elle l'était, appliquant par là la décision du juge Jenkins dans *In re May & Baker Limited and Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255. On a prétendu, dans l'affaire *May & Baker*, qu'il n'y avait pas d'activité inventive en cause. Le juge Jenkins a rejeté cette prétention de la façon suivante, à la p. 279:

[TRADUCTION] Une fois admis que les méthodes décrites au mémoire descriptif sont elles-mêmes connues, ce qui est reconnu au mémoire lui-même, il est manifeste que les intimés ne pouvaient revendiquer de nouveauté à leur égard que dans la mesure où elles faisaient partie de tout le procédé qui consiste à les appliquer aux classes de matériaux décrits au mémoire de façon à produire les substances nouvelles visées par les revendications. Si tout le procédé était en réalité nouveau, dans le sens que personne ne l'avait fait ou envisagé auparavant, et que les nouvelles substances produites n'avaient jamais été produites ou projetées auparavant, alors, en présumant qu'il y a un objet, comme il y a lieu de le faire dans l'examen de la nouveauté, je crois que l'objection fondée sur l'absence de nouveauté doit être rejetée.

Plus loin, à la p. 295, il dit encore:

[TRADUCTION] Or, il me semble qu'en étudiant cette question, on doit commencer par déterminer qu'elle est la caractéristique de l'activité inventive à laquelle l'invention revendiquée dans le mémoire non modifié devrait sa validité comme invention s'il était valide. Si les conclusions que j'ai énoncées ci-dessus sont correctes quant à l'objet, la simple fabrication de nouvelles substances par des méthodes connues à partir de matériaux connus ne comporte ni activité inventive, ni élément de découverte.

Ce qui est absolument nécessaire pour faire passer un procédé de cette sorte de simple exercice de laboratoire à l'état d'invention brevetable, c'est la présence de certaines qualités utiles dans les substances produites qui n'aient pas déjà été découvertes. En supposant que les substances produites possèdent certaines qualités utiles qui n'avaient pas été découvertes jusque là, par exemple une valeur insigne comme remède, alors, bien que les méthodes soient connues et les matériaux aussi, l'application de ces méthodes à ces matériaux pour produire

to a true invention, because of the discovery that those particular known materials when combined by those methods not merely produce those new substances but produce, in the shape of those new substances, drugs of remarkable value.

I think it necessarily follows that the identity of the materials chosen (by luck or good management) by the supposed inventor for the production of his new substances is of the essence of his invention. He must, so to speak, be in a position to repel critics by saying: "You tell me that there is nothing in combining known substances A and B to produce my new substance C, because any chemist could have worked the combination from the books and would have known as a matter of chemical definition that C would be the result. But my great secret, my discovery, is that these particular known substances A and B when combined do not merely produce a new substance answering the chemical description C (which according to accepted chemical theory was a foregone conclusion) but produce in the shape of C a remarkably valuable drug."

Mr. Justice Martland, applying that reasoning in *Ciba*, concluded at p. 383:

Is it a new process? Is the element of novelty precluded because it consists of a standard, classical reaction used to react known compounds? In my opinion the process in question here is novel because the conception of reacting those particular compounds to achieve a useful product was new. A process implies the application of a method to a material or materials. The method may be known and the materials may be known, but the idea of making the application of the one to the other to produce a new and useful compound may be new, and in this case I think it was.

It is of interest to note that counsel for the Commissioner in *Ciba* attempted to distinguish *May & Baker* on the basis that it was governed by the English patent legislation which contained no provision similar to the definition of "invention" contained in s. 2 of the Canadian statute. He argued that English law did not distinguish between "process" and "product" but this distinction had been clearly affirmed in Canada in cases such as *Continental Soya Co. v. J. R. Short Milling Company (Canada) Ltd.*, [1942] S.C.R. 187, *Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co.*, [1948] S.C.R. 46 and *F. Hoffmann-Laroche*

ces nouvelles substances peut équivaloir à une véritable invention parce que la découverte que ces matériaux précis et déjà connus produisent non seulement ces nouvelles substances quand on les mélange au moyen de ces nouvelles méthodes mais produisent aussi, sous la forme de ces nouvelles substances, des médicaments d'une grande valeur.

Je crois qu'il s'ensuit nécessairement que la désignation des matériaux choisis (par hasard ou par habileté) par le prétendu inventeur pour la production de ces nouvelles substances est de l'essence de son invention. Il doit pouvoir, si l'on veut, être en mesure de réfuter les critiques en disant: «Vous prétendez qu'il n'y a pas de mérite à combiner les substances connues A et B pour produire la nouvelle substance C, parce que tout chimiste aurait pu, en se servant des manuels, faire la même combinaison et savoir qu'en vertu des principes de chimie la substance C en sortirait. Mais mon grand secret, ma découverte, consiste en ce que la combinaison des substances connues et précises A et B produit non seulement une nouvelle substance qui correspond au principe de la chimie (qui était à prévoir en vertu de la théorie chimique) mais produit, sous forme de la substance C, un remède de grande valeur.»

Appliquant ce raisonnement à l'affaire *Ciba*, le juge Martland conclut, à la p. 383:

[TRADUCTION] Est-ce un nouveau procédé? Y a-t-il absence de nouveauté parce que le procédé consiste en une réaction standard, classique, faite avec des composés connus? A mon avis, le procédé en cause ici est nouveau parce que l'idée de faire réagir ces composés précis pour obtenir un produit utile est nouvelle. Un procédé signifie l'application d'une méthode à une ou plusieurs substances. La méthode peut être connue et les substances aussi, mais l'idée de les appliquer l'une à l'autre pour produire un composé nouveau et utile peut être nouvelle et, en l'espèce, je crois qu'elle l'était.

Il est intéressant de signaler que, dans l'affaire *Ciba*, l'avocat du commissaire a voulu établir une distinction entre cette affaire-là et l'affaire *May & Baker* parce que cette dernière était régie par le droit anglais des brevets qui ne comporte pas de disposition équivalente à la définition d'"invention" qui se trouve à l'art. 2 de la Loi canadienne. Il a soutenu que le droit anglais ne fait pas de distinction entre «procédé» et «produit», mais que la jurisprudence canadienne fait nettement cette distinction dans les arrêts: *Continental Soya Co. c. J. R. Short Milling Company (Canada) Ltd.*, [1942] R.C.S. 187; *Commissioner of Patents c. Winthrop*

& Co. v. Commissioner of Patents, [1955] S.C.R. 414. Counsel therefore argued that under Canadian law an "invention" must be a process or a product, but not both, and each must satisfy the statutory requirements before a patent can issue in respect of it. Mr. Justice Martland seems to have accepted this analysis of Canadian patent law but went on to find that the claims involved in *Ciba* were process claims and that they did disclose an invention because they produced compounds which were both new and useful. Counsel for the Commissioner in the instant case relies on the distinction between "process" and "product" and says that in this case the invention in the case of the compositions containing the new compounds lies solely in the compounds, *i.e.* they are product claims. He points out that the appellant agrees that there is no inventive ingenuity in mixing them with the appropriate adjuvants. The composition claims cannot therefore, he submits, be elected in preference to the compound claims. Unlike *Ciba*, the claims in respect of the compositions containing the new compounds cannot be treated as process claims because the inventive ingenuity stops with the compounds themselves.

The central issue in this case, it seems to me, is not directly covered by any of these authorities although all are helpful in providing the jurisprudential context into which the issue must fit. The appellant has discovered that compounds having a specific chemical structure have useful properties as plant growth regulators. Although some of these compounds were already known, their usefulness for this particular purpose was not known. This new use for these old compounds is therefore the appellant's "invention" with respect to these old compounds. In order to use them for this purpose, it has mixed them with the appropriate adjuvants for their application to plants. Other compounds having the same chemical structure have been produced by the appellant and are therefore new compounds. They are *per se* an "invention" of the appellant and the respondent acknowledges that

Chemical Co., [1948] R.C.S. 46 et *F. Hoffmann-Laroche & Co. c. Commissioner of Patents*, [1955] R.C.S. 414. L'avocat a donc soutenu qu'en vertu du droit canadien, une «invention» doit être un procédé ou un produit, mais non les deux, et que le procédé ou le produit doit répondre aux conditions fixées dans la loi pour qu'il puisse donner lieu à un brevet. Le juge Martland semble avoir accepté cette analyse du droit canadien des brevets, mais conclut quand même que les revendications en cause dans l'affaire *Ciba* ont trait à un procédé et qu'elles divulguent effectivement une invention parce qu'elles produisent des composés à la fois nouveaux et utiles. En l'espèce, l'avocat du commissaire invoque la distinction entre «procédé» et «produit» et affirme que la présente invention, pour ce qui est des compositions contenant de nouveaux composés, porte uniquement sur les composés, *c.-à-d.* qu'elles sont des revendications de produit. Il expose que l'appelante admet qu'il n'y a pas d'activité inventive à mélanger ces produits aux adjuvants appropriés. Les revendications relatives à la composition ne peuvent donc pas, selon lui, être préférées aux revendications relatives aux composés. Contrairement à l'affaire *Ciba*, on ne peut considérer les revendications relatives aux compositions de composés nouveaux comme des revendications relatives à un procédé parce que l'activité inventive s'arrête aux composés eux-mêmes.

Il me semble qu'aucun de ces précédents ne vise directement le point central de l'espèce, même s'ils sont utiles pour établir le cadre jurisprudenciel qui doit servir à résoudre la question. 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. Le nouvel usage de ces composés déjà connus est en conséquence «l'invention» de l'appelante à cet égard. Pour s'en servir à cette fin, elle les a mélangés à des adjuvants appropriés en vue de les appliquer à des plantes. L'appelante a produit d'autres composés qui ont la même structure chimique et qui sont, par conséquent, de nouveaux composés. Ils sont donc en eux-mêmes une «invention» de l'appelante et l'intimé reconnaît qu'ils sont

they are patentable. The appellant, however, has withdrawn its claim for patent on those and seeks instead a patent on compositions formed by mixing them with appropriate adjuvants.

The following questions seem to me to arise on these facts:

The old compounds:

- (1) Is a new use for an old compound patentable under the Act?
- (2) If so, how is it patented?

The new compounds:

- (1) Does the principle in the *Farbwerke Hoechst* line of cases apply to an invention not falling within s. 41 of the Act?
- (2) If not, does an applicant have an election whether to claim for the new compounds or for the compositions containing them?
- (3) Does a claim for the compositions violate s. 36 of the Act?

The old compounds:

No authority was presented to the Court dealing with a claim based on the discovery of a new use for an old compound and my research has disclosed none. I turn therefore to the definition of "invention" in s. 2 of the Act which reads:

"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;

If we accept the submission of counsel for the Commissioner that a claim for the compositions containing the old compounds cannot be dignified into a process claim because there is admittedly no novelty in combining the compounds with the adjuvants, then *Ciba* is distinguishable. It is not the process of mixing the old compounds with the known adjuvants which is put forward as novel. It is the idea of applying the old compounds to the new use as plant growth regulators; the character

brevetables. L'appelante a cependant retiré sa demande de brevet à l'égard de ces derniers et demande plutôt un brevet sur les compositions qui résultent du mélange de ces composés aux adjuvants appropriés.

Les faits de l'espèce soulèvent donc à mon sens les questions suivantes:

Pour les composés déjà connus:

- (1) Une utilisation nouvelle d'un composé déjà connu est-elle brevetable en vertu de la Loi?
- (2) Si oui, comment est-elle brevetée?

Pour les nouveaux composés:

- (1) Le principe exprimé dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst* et la jurisprudence qui l'a suivi s'applique-t-il à une invention qui n'est pas visée par l'art. 41 de la Loi?
- (2) Si non, le demandeur a-t-il le choix de revendiquer les nouveaux composés ou les compositions qui les contiennent?
- (3) La revendication des compositions contrevient-elle à l'art. 36 de la Loi?

Les composés déjà connus

On n'a pas soumis à la Cour de jurisprudence qui vise une revendication fondée sur la découverte d'un nouvel usage d'un composé déjà connu et je n'en ai pas trouvé moi-même. Je vais donc examiner la définition d'«invention» qui se trouve à l'art. 2 de la Loi et qui se lit:

«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité;

Si nous acceptons l'argument de l'avocat du commissaire selon lequel on ne peut transformer une revendication visant des compositions de composés déjà connus en revendication pour un procédé parce qu'il n'y a évidemment pas de nouveauté à ajouter des adjuvants aux composés, alors il faut distinguer l'affaire *Ciba* de l'espèce. Ce n'est pas le procédé par lequel on mélange des composés déjà connus à des adjuvants connus qui serait nouveau. C'est l'idée de donner aux compo-

of the adjuvants follows inevitably once their usefulness for that purpose has been discovered. What then is the "invention" under s. 2? I believe it is the application of this new knowledge to effect a desired result which has an undisputed commercial value and that it falls within the words "any new and useful art". I think the word "art" in the context of the definition must be given its general connotation of "learning" or "knowledge" as commonly used in expressions such as "the state of the art" or "the prior art". The appellant's discovery in this case has added to the cumulative wisdom on the subject of these compounds by a recognition of their hitherto unrecognized properties and it has established the method whereby these properties may be realized through practical application. In my view, this constitutes a "new and useful art" and the compositions are the practical embodiment of the new knowledge.

If I am right that the discovery of a new use for these compounds which is capable of practical application is an "invention" within the meaning of the definition, I can find nothing in the statute which would preclude a claim for these compositions. Section 36 does not seem to present a barrier because the inventive ingenuity here lies in the new use for the old compounds and not in the compounds themselves. Having discovered the use, the appellant has then combined the compounds with the appropriate carriers for their application to plants. It is not, in my view, necessary in the case of the discovery of a new use for an old compound that the combination of the compound with the adjuvant be itself novel in any sense other than that it is required in order to give effect to this particular use of the compound. This is not a case where the inventive ingenuity is alleged to lie in the combination; the combination is simply the means of realizing on the newly discovered potential of the compounds. This is a case where the inventive ingenuity is in the discovery of the new use and no further inventive step is required in the application of the compounds to that use, *i.e.* in the preparation of the appropriate compositions.

sés déjà connus un usage nouveau qu'est la régulation de la croissance végétale; la nature des adjuvants s'ensuit inévitablement une fois que l'on a découvert leur utilité à cette fin. En quoi consiste l'«invention» selon l'art. 2? Je crois que c'est l'application de cette nouvelle connaissance afin d'obtenir un résultat, qui a une valeur commerciale indéniable et qui répond à la définition de l'expression «toute réalisation . . . présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité». Je crois qu'il faut donner au mot «réalisation» de la définition son sens général de «science» ou «connaissance». Dans ce cas, la découverte de l'appelante a augmenté le bagage de connaissances au sujet de ces composés en leur trouvant des propriétés jusqu'alors inconnues et elle a établi la méthode par laquelle on peut leur donner une application pratique. A mon sens, cela constitue une «réalisation . . . présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité» et les compositions sont la réalisation pratique de la nouvelle connaissance.

Si j'ai raison de dire que la découverte d'un usage nouveau et réalisable en pratique de ces composés constitue une «invention» au sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise une revendication visant ces compositions. L'article 36 ne semble pas constituer un obstacle parce que l'activité inventive se trouve ici dans l'usage nouveau de composés déjà connus et non dans les composés eux-mêmes. Après avoir découvert l'usage, l'appelante a mélangé les composés à des supports appropriés pour les appliquer aux plantes. A mon avis, il n'est pas nécessaire dans le cas de la découverte d'un nouvel usage pour un composé déjà connu que le mélange du composé à l'adjuvant soit lui-même nouveau, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser cet usage particulier du composé. En l'espèce, on ne prétend pas que l'activité inventive dépend de la combinaison; celle-ci est seulement le moyen de réaliser les possibilités nouvellement découvertes qu'offrent les composés. En l'espèce, l'activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n'est besoin d'autre activité inventive pour appliquer les composés à cet usage, *c.-à-d.* préparer les compositions appropriées.

The case which, in my view, is most closely analogous to this one is *Hickton's Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co.* (1909), 26 R.P.C. 339. The applicant in that case had an idea for equalizing the consumption of thread on lace-making machines by the process known as "shogging". There was nothing new about "shogging". It was a technique customarily employed in creating a pattern in the piece of lace being made. But it had not hitherto been thought of as a means of equalizing thread consumption. This was done by hand by interchanging the bobbins. It was clear on the evidence that once the idea was formed, no further inventive ingenuity was required in order to put it into effect. The plaintiff, who had obtained a patent on the idea and on its method of carrying it out, brought an action for infringement. The action was tried by Swinfen-Eady J. who held that although the idea of using the technique of "shogging" to equalize thread consumption was new, there was no invention involved in carrying out the idea. The plaintiff's patent was accordingly invalid for want of subject-matter and its action failed. The plaintiff appealed and in allowing the appeal Cozens-Hardy M.R. said at p. 347:

The learned Judge in his judgment states a proposition which, with the greatest possible respect, seems to me to be a great deal too wide. "An idea may be new and original and very meritorious, but unless there is some invention necessary for putting the idea into practice it is not patentable". That, I venture to say, is not in accordance with the principles which have hitherto been applied in Patent cases, and I do not think it ought to be recognised as the law. When once the idea of applying some well-known thing for a special and new purpose is stated, it may be very obvious how to give effect to that idea, and yet none the less is that a good subject-matter for a Patent.

In his concurring reasons, Fletcher Moulton L.J. was even more critical of the trial judge's statement. I quote from his reasons at the same page:

After the judgment of the Master of the Rolls I do not intend to enter into the facts of the case, but I do wish to deal with the dictum of the learned Judge in the Court below, which really gives the ground for his decision.

A mon avis, l'affaire *Hickton's Patent Syndicate v. Patents and Machine Improvements Co.* (1909), 26 R.P.C. 339 est celle qui ressemble le plus à la présente espèce. Dans cette affaire-là, le demandeur avait eu l'idée d'équilibrer la consommation du fil sur un métier à dentelle grâce à un procédé connu sous le nom de «secouage», qui avait rien de nouveau. Il s'agit d'une technique ordinairement employée pour produire un dessin dans la pièce de dentelle en cours de fabrication. Mais on n'avait pas songé auparavant à l'utiliser pour équilibrer la consommation du fil. L'équilibrage se faisait à la main en intervertissant les bobines. Il était manifeste d'après la preuve, qu'après avoir eu l'idée, aucune autre activité inventive n'était nécessaire pour la mettre en pratique. Le demandeur qui avait obtenu un brevet pour cette idée et la méthode d'application a intenté une action en contrefaçon. Le juge Swinfen-Eady, qui a entendu l'action, a conclu que même si l'idée de se servir de la technique du «secouage» pour équilibrer la consommation du fil était nouvelle, l'application de cette idée n'était pas le fruit d'une invention. Le brevet du demandeur a donc été déclaré nul, faute d'objet, et son action rejetée. Le demandeur a interjeté appel et le maître des rôles Cozens-Hardy a accueilli l'appel et dit, à la p. 347:

[TRADUCTION] Le savant juge énonce dans son jugement une proposition qui, avec égards, me semble beaucoup trop générale. «Une idée peut être nouvelle, originale et très valable, mais à moins qu'il faille quelque invention pour la mettre en pratique elle n'est pas brevetable». Je n'hésite pas à dire que cela est contraire aux principes appliqués jusqu'à maintenant en matière de brevet et je ne crois pas qu'il faille en faire un principe de droit. Il se peut qu'une fois qu'on a eu l'idée d'appliquer une chose connue à une fin particulière et nouvelle, le moyen de la mettre en pratique soit évident, l'idée n'est pas moins un objet valable de brevet.

Dans des motifs concordants, le lord juge Fletcher Moulton est encore plus sévère pour la proposition énoncée par le juge de première instance. J'extrais le passage suivant de ses motifs, à la même page:

[TRADUCTION] Je ne veux pas, après le jugement du maître des rôles, répéter les faits de l'affaire, mais je veux commenter l'opinion sur laquelle le savant juge de première instance a effectivement fondé sa décision. Les

The Defendants contend that although the idea of traversing by "shogging" in order to equalise is new, yet it is not proper subject-matter for a Patent as no invention whatever was necessary to carry it out. The learned Judge says: "An idea may be new and original and very meritorious, but unless there is some invention necessary for putting the idea into practice it is not patentable." With the greatest respect for the learned Judge, that, in my opinion, is quite contrary to the principles of patent law, and would deprive of their reward a very large number of meritorious inventions that have been made. I may say that this dictum is to the best of my knowledge supported by no case, and no case has been quoted to us which would justify it. But let me give an example. Probably the most celebrated Patent in the history of our law is that of *Bolton and Watt*, which had the unique distinction of being renewed for the whole fourteen years. The particular invention there was the condensation of the steam, not in the cylinder itself, but in a separate vessel. That conception occurred to *Watt* and it was for that that his Patent was granted, and out of that grew the steam engine. Now can it be suggested that it required any invention whatever to carry out that idea when once you had got it? It could be done in a thousand ways and by any competent engineer, but the invention was in the idea, and when he had once got that idea, the carrying out of it was perfectly easy. To say that the conception may be meritorious and may involve invention and may be new and original, and simply because when you have once got the idea it is easy to carry it out, that that deprives it of the title of being a new invention according to our patent law, is, I think, an extremely dangerous principle and justified neither by reason, nor authority.

It seems to me that in *Hickton's Patent* the English Court of Appeal found that an idea was patentable notwithstanding the lack of any novelty in its implementation. No further invention was required in putting it into practice. As Lord Cozens-Hardy put it:

When once the idea of applying some well-known thing for a special and new purpose is stated, it may be very obvious how to give effect to that idea, and yet none the less is that a good subject-matter for a Patent.

In my view, this is the thrust of the appellant's appeal to this Court. It says: "I recognize that these compounds are old; I acknowledge that there is nothing inventive in mixing them with these adjuvants once their properties as plant growth

défendeurs soutiennent que même si l'idée de poser la trame par «secouage» pour équilibrer est nouvelle, il n'y a pas là l'objet d'un brevet puisque la mise en pratique de cette idée n'exige aucune invention. Le savant juge dit: «Une idée peut être nouvelle, originale et très valable, mais à moins qu'il faille quelque invention pour la mettre en pratique elle n'est pas brevetable.» Avec égards pour le savant juge, cela est, à mon avis, tout à fait contraire aux principes du droit des brevets et priverait de leur rétribution un très grand nombre d'inventions valables. Je puis dire que cette opinion ne se fonde, à ma connaissance, sur aucune jurisprudence et on ne nous en a pas cité pour la justifier. Qu'on me permette cependant de donner un exemple. Le brevet le plus célèbre dans l'histoire de notre droit est probablement celui de *Bolton et Watt*, qui a la caractéristique unique d'avoir été reconduit pendant toute la période de quatorze ans. L'invention précise porte sur la condensation de la vapeur dans une chambre distincte plutôt que dans le cylindre lui-même. C'est *Watt* qui en a eu l'idée et c'est pour elle qu'il a obtenu son brevet et d'elle qu'est né le moteur à vapeur. Peut-on prétendre qu'il faut une invention quelconque pour mettre cette idée en pratique une fois qu'on l'a eue? La réalisation pouvait se faire de mille façons et par tout ingénieur compétent, mais l'invention se trouvait dans l'idée et une fois qu'on en avait eu l'idée, sa réalisation était parfaitement facile. C'est, je crois, un principe très dangereux, irrationnel et dépourvu de fondement d'affirmer que la conception peut être méritoire, être le fruit d'une invention, être nouvelle et originale, et, simplement parce qu'il est facile de mettre une idée à exécution pour peu qu'elle vous soit venue à l'esprit, d'affirmer que cela lui enlève le titre d'invention nouvelle suivant notre législation sur les brevets.

Il me semble que dans l'affaire *Hickton's Patent*, la Cour d'appel d'Angleterre a statué qu'une idée est brevetable même si sa réalisation manque tout à fait de nouveauté. Aucune autre invention n'est nécessaire pour la mettre en pratique. Ainsi que lord Cozens-Hardy le dit:

[TRADUCTION] Une fois énoncée l'idée d'appliquer une chose bien connue à une fin nouvelle et spécifique, la manière de mettre cette idée en pratique peut être tout à fait évidente, elle n'en demeure pas moins un objet valable de brevet.

A mon avis, c'est le point capital du pourvoi de l'appelant en cette Cour. Elle affirme: [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