

convenu que les intermédiaires ne sont pas des médicaments et qu'ils sont fabriqués par procédés chimiques. Nous devons déterminer cependant si les intermédiaires sont des "substances destinées à la médication" ou non.

La décision soulevait, entre autres, les points suivants:

... tout procédé même s'il comporte plusieurs étapes forme un tout. Peu importe le nombre d'opérations. Ce principe est conforme avec le déroulement de la plupart des programmes de recherches; quand un chercheur entreprend la synthèse d'une drogue, il sait dès le départ que son invention aura une application médicale. Plus tard, si on dépose une demande de brevet, le caractère brevetable des produits sera fondé sur l'utilisation envisagée qui est divulguée. L'intention est donc une condition sine qua non et, dans ce cas-ci, elle concerne uniquement la médecine.

Appliquer les restrictions du procédé avec intermédiaires est donc conforme à la terminologie de l'article 41(1). C'est également conforme à l'esprit de l'article 41, qui veut, entre autres choses, desserrer le lien créé par l'existence d'un brevet puisque l'octroi d'un monopole absolu pour l'un des stades du procédé de fabrication peut faire obstacle au procédé complet.

Les requérants ont soutenu que les paragraphes 1 et 4 de l'article 41 utilisent une terminologie différente et ils semblent croire que l'expression "substances susceptibles d'être utilisées dans la préparation de médicaments" du paragraphe 4 s'applique aux intermédiaires, alors que le fait de ne pas utiliser cette expression dans le paragraphe 1 exclurait les intermédiaires. Je crois que ce n'est pas nécessairement le cas. Il est également logique d'affirmer que l'expression "substances destinées à la médication" inclut les intermédiaires dans les deux paragraphes et les inventions "susceptibles d'être utilisées dans la préparation de médicaments" du paragraphe 4 sont des procédés, étant donné qu'il ne fait aucun doute que les procédés doivent pouvoir faire l'objet d'une licence.

Dans sa réponse du 12 février 1973, le requérant a soulevé les points suivants:

... Je crois qu'il est illogique et injustifié d'affirmer que l'expression "substances destinées à la médication" inclut les intermédiaires. Je soutiens que les intermédiaires ne sont pas destinés à la médication mais sont plutôt des inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation de médicaments. Enfin, je crois que l'expression "destinées à la médication" et l'expression "utiles à de telles fins" sont équivalentes.

et Les tribunaux ont prouvé que la portée du paragraphe 1 différerait de celle du paragraphe 4. Le paragraphe 1 vise principalement une classe d'inventions, c'est-à-dire les substances fabriquées par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou à la médication. Le paragraphe 4 inclut trois autres classes d'inventions et exclut la restriction qui a trait à la fabrication par un procédé chimique. Les divers groupes d'invention régis par le paragraphe 4 sont les suivants:

- a) inventions destinées à la médication
- b) inventions susceptibles d'être utilisées comme médicament
- c) inventions destinées à la préparation de médicaments
- d) inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation des médicaments

Afin d'illustrer le type d'invention régi par le paragraphe 4 de l'article 41, le requérant cite les exemples suivants:

Inventions destinées à la médication:

Le requérant soutient que deux types d'invention font partie de ce groupe. Il y a d'abord les médicaments qui ne sont pas fabriqués par un procédé chimique. Par exemple, une invention concernant un mélange de produits pharmaceutiques. Il y a ensuite les inventions produites par un procédé chimique et donnant un médicament comme les antibiotiques, les diurétiques, etc. Le requérant soutient que seule cette catégorie d'invention est destinée à la médication.

Inventions susceptibles d'être utilisées comme médicament:

Un composé possédant déjà une application industrielle et qui serait également susceptible d'être utilisé pour la médication ferait partie de ce type d'invention. Par exemple, un colorant à l'origine utilisé comme agent de blanchiment peut devenir une invention susceptible d'être utilisée comme agent anti-bactériologique.

Inventions destinées à être utilisées dans la préparation de médicaments:

Dans cette catégorie d'invention, on retrouve des inventions concernant d'autres procédés de fabrication de drogues connues et des inventions concernant des intermédiaires dont le seul usage connu est la préparation de médicaments.

Inventions susceptibles d'être utilisées dans la préparation de médicaments

Avant qu'une invention soit désignée comme susceptible d'être utilisée dans la préparation de médicaments, le requérant soutient qu'elle doit être susceptible d'être utilisée à d'autres fins. Dans le cas contraire cette invention ne sera pas susceptible d'être utilisée dans la préparation de médicaments mais seulement destinée à la préparation de médicaments. Par exemple, une telle invention inclurait un procédé breveté utilisé dans la chimie générale mais qui pourrait, à certaines conditions, être utilisé dans la préparation de médicaments. Il pourrait également s'agir d'un produit ayant déjà une application industrielle mais qui pourrait servir d'intermédiaire utile dans la préparation de médicaments. Enfin, le requérant soutient que l'invention pourrait être une machine ayant déjà d'autres applications industrielles mais qu'on pourrait également utiliser dans la préparation de médicaments.

Le requérant affirme de nouveau que l'expression "destinée à la médication" utilisée dans les paragraphes 1 et 4 de l'article 41 est la même. Mais il affirme qu'on ne peut les interpréter comme incluant d'autres expressions comme "destinée à la préparation de médicaments". Dans le cas contraire, affirmer que ces deux expressions sont équivalentes signifierait que le Parlement a utilisé deux expressions différentes pour atteindre le même but. A titre d'exemple, ce point fut clairement démontré dans l'affaire Charles E. Frosst & Co. Carter Products, 18 Fox Patent Cases, p. 60, où le commissaire soulevait les points suivants:

"En outre, si l'article 41(3) ne s'appliquait qu'aux brevets réglementés par l'article 41(1), on n'aurait pas eu besoin d'utiliser une terminologie différente ni d'ajouter le mot "tout" devant le mot "brevet". Le Parlement n'utilise généralement pas une terminologie différente pour atteindre le même but".

Les tribunaux ou le Bureau des brevets ont rendu beaucoup d'autres décisions où l'on a soutenu que la portée du paragraphe 1 différerait de celle du paragraphe 3 de l'article 41. A titre d'exemple, dans l'affaire Parke Davis c. Fine Chemical of Canada, 18 Fox Patent Cases, p. 133, M. J. Martland soulevait les points suivants:

"Je pense que l'article 41 doit être interprété dans son ensemble. Le paragraphe 1 s'applique aux inventions concernant des substances préparées ou produites par procédé chimique et destinées à l'alimentation ou à la médication. Le paragraphe 3 a une portée plus large et s'applique également à tout brevet concernant une invention susceptible d'être utilisée pour la préparation d'aliment ou de médicament (nous soulignons).

Comme on peut le constater, différence très nette a été établie entre l'expression "destinée à la médication" et l'expression "susceptible d'être utilisée dans la préparation de médicaments". Le requérant soutient de nouveau qu'un intermédiaire n'est pas destiné à la médication mais que, tout au plus, il est seulement susceptible d'être utilisé dans la préparation de médicaments.

En d'autres termes, c'est la conversion d'un intermédiaire en médicament qui constitue une invention destinée à la médication tansiq que la conversion de matériaux de base en nouvel intermédiaire utile à la préparation de médicaments ne peut être qu'une invention destinée à la préparation de médicaments.

et

La portée du paragraphe 1 de l'article 41 diffère de celle du paragraphe 4 même si on ne se fie à la version française de ces deux paragraphes. L'attention du Bureau des brevets est attirée plus particulièrement sur le paragraphe 1, dans lequel les revendications de l'invention sont définies comme "destinées à la médication" tandis que le paragraphe concerne:

"une invention destinée à des médicaments"

ou

"une invention destinée à la préparation de médicaments"

ou

"une invention susceptible d'être utilisée à de telles fins", (c.a.d. à des médicaments ou à la préparation de médicaments)".

Le requérant soutient qu'on ne peut interpréter l'expression "destinée à la médication" pour y inclure l'expression "une invention destinée à la préparation de médicaments", comme c'est le cas pour un intermédiaire. En français, l'une des acceptions du verbe "destiner" est (fixer d'avance pour être employé à un usage). Le terme "médication" signifie en français "employ systématique d'agents médicaux dans une intention précise".

L'article 41(1) stipule que "lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes. Etant donné que l'invention a trait à une substance produite par un procédé chimique, ce qu'il nous faut établir, c'est si ces intermédiaires sont destinés à l'alimentation ou à la médication". L'article 41 est tiré de l'article 38A des British Patents and Design de 1919. Il y a certaines différences entre les deux articles, et tout rapprochement doit se faire avec soin. (Voir Commissaire des brevets c. Winthrop Chemical Co., 148 D.C.S. 46). Néanmoins, pour ce qui est des articles qui se ressemblent, il peut être utile d'étudier la jurisprudence britannique.

Dans l'affaire de la demande de brevet présentée par W et autres, 39 R.P.C. 263, (1922), il a été décidé que l'expression "destinée à l'alimentation" n'est pas restreinte aux produits alimentaires de façon à exclure les inventions qui doivent devenir des aliments ou des substances utilisées dans la préparation et la production des aliments. (La question qui nous préoccupe concerne les médicaments, mais le principe est le même.) Voici un extrait de la décision:

Pour revenir au paragraphe (1), je ne peux accepter l'argument selon lequel il ne porte que sur les produits alimentaires et non sur les inventions qui doivent devenir des aliments ou les substances qui ne sont utilisées que dans la préparation ou la production d'aliments. L'expression employée, "destinée à l'alimentation", a, selon moi, une très grande portée. Très peu de substances qui relèvent de l'article peuvent se passer d'une préparation ultérieure avant de pouvoir être consommées comme aliments. En effet, je crois que l'on a reconnu que la simple cuisson n'empêcherait pas une substance d'être un aliment aux termes du paragraphe (1); toutefois, si un mode est permis, pourquoi pas les autres? Selon moi, toutes les substances relèvent par conséquent du paragraphe (1) et son "destinées à l'alimentation ou à la

médication", qu'elles soient déjà prêtes à être consommées ou qu'elles puissent le devenir à la suite d'opérations diverses, ou qu'elles soient utilisées dans la préparation ou la production de l'article de façon à le rendre apte à la consommation. "Destinées à l'alimentation ou à la médication" signifie être utilisées, pas nécessairement de façon immédiate et comme elles sont, mais après la préparation appropriée (cuisson, mélange ou toute autre étape préliminaire), en vue d'atteindre leur vocation ultime, c'est-à-dire être employées comme produit alimentaire.

Certaines phrases du passage ci-dessus laissent entendre qu'il y a lieu d'interpréter dans son sens le plus large l'expression "destinées à la médication", mais les faits (la substance était une pâte qui devait être transformée en pain) et d'autres phrases pourraient porter à croire que la décision ne s'applique qu'aux substances qui, bien qu'elles exigent une préparation ultérieure pour devenir des produits alimentaires ou des médicaments, sont quand même des aliments sous leur forme élémentaire, de la même façon qu'on a jugé, dans Parke Davis c. Fine Chemicals (1957) D.C.E. 300 à 307 et (1959) D.C.S. 219, que les substances en vrac constituent néanmoins des médicaments bien qu'une nouvelle opération simple soit nécessaire pour leur donner leur forme définitive. Cette interprétation, toutefois, pourrait tendre à exclure les produits chimiques intermédiaires où un changement moléculaire doit intervenir avant qu'ils puissent être convertis en composés ayant des propriétés thérapeutiques, ces composés étant ceux qui sont employés comme médicaments.

Dans l'affaire de la demande de brevet présentée par E.M., 41 RPC 590 (1924), la question a fait l'objet d'un examen plus poussé. On a jugé que les revendications concernant la poudre à pâte servant à la fabrication du pain relevait de l'article 38. Ce qui semble donc prouver que les substances "destinées à l'alimentation" ne sont pas limitées aux formes élémentaires des produits alimentaires, mais s'étendent à toutes les substances qui peuvent servir à la préparation ou à la production d'une denrée alimentaire".

Les tribunaux canadiens ont également jugé qu'il y a lieu de donner une large interprétation au mot "médication". A titre d'exemples, Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets, D.C.S. 22 décembre 1972, page 8; Imperial Chemical Industries c. Commissaire des brevets 1961 D.C.E. 57; ou Parke Davis contre Fine Chemicals (déjà cité), 226.

Le principal argument avancé par le demandeur repose sur les différences de l'énoncé des paragraphes 41(1), 41(3) et 41(4) de la Loi.

- 41(1) - destinées à l'alimentation ou à la médication;
- 41(3) - destinée à la préparation ... d'aliments, ou susceptible d'être utilisée à de telles fins;
- 41(4) - destinée à des médicaments ou à la préparation ou à la production de médicaments ou susceptible d'être utilisée à de telles fins.

Le demandeur prétend que l'addition des mots "ou susceptibles d'être utilisés à de telles fins" dans les deux derniers paragraphes reflète une différence entre les substances qui sont déjà des médicaments et les autres ou sont susceptibles de servir à la préparation de médicaments. Voici un extrait de sa réponse:

"... nous avons établi une différence entre les expressions "destinés à la médication" et l'expression "susceptibles d'être utilisés dans la préparation de médicaments..."

Il faut toutefois se rappeler que les paragraphes (3) et (4) diffèrent du paragraphe 41(1) sous un autre aspect important. Ils portent sur des "inventions" en général, alors que le paragraphe 41(1) porte sur des inventions qui sont des substances. Ce qui explique l'argument avancé dans *Parke David c. Fine Chemicals* (327), selon lequel le paragraphe 41(3) va un peu plus loin que le paragraphe 41(1). Les paragraphes 41(3) et (4) pourraient par exemple viser un mélangeur mécanique pouvant servir à la préparation des médicaments. Ils ne sont pas restreints aux "substances" comme c'est le cas pour 41(1). Nous sommes parfaitement d'accord avec le demandeur que les deux phrases ont une portée différente mais nous ne croyons pas que la différence soit celle qu'il leur attribue.

Le demandeur fait longuement valoir que ces intermédiaires ne sont pas des médicaments. Etant donné que l'examineur n'a pas prétendu qu'ils l'étaient et que nous nous préoccupons seulement de savoir si les intermédiaires sont "destinés" à la médication (et non s'ils sont des médicaments), il n'est pas nécessaire de nous attarder plus longtemps sur ce point.

Le requérant a invoqué un autre argument intéressant basé sur la version française de la Loi sur les brevets qui naturellement fait autorité comme la version anglaise. Il soutient qu'on ne peut pas interpréter l'expression "destinée à la médication" de l'article 41(1), de façon à y inclure l'expression "une invention destinée à la préparation de médicaments". Cependant, comme dans le cas de la version anglaise de la Loi, nous devons admettre que l'article 41(1) vise les "substances destinées à la médication" tandis que l'article 41(3) et (4) porte sur "une invention destinée à la préparation de médicaments". Par conséquent, nous pouvons faire la même distinction entre ces deux paragraphes que la distinction qui avait été déjà faite relativement à la version anglaise de la Loi.

Les composés revendiqués dans la demande sont des précurseurs pour la préparation de substances médicinales (par exemple, certaines nouvelles pénicillines). Ils sont convertis en ces substances médicinales par conversion chimique. La décision des tribunaux, tant canadiens que britanniques, laisse entendre qu'il convient de donner une large interprétation aux expressions "médication" et "destinées à la médication", et c'est pourquoi nous concluons que les intermédiaires dont la seule utilité est d'être convertis en médicaments doivent être considérés comme "destinés à la médication". Il ne nous appartient pas ici de décider si cela s'appliquerait aussi aux substances chimiques dont l'usage prévu est non médicinale mais qui sont également susceptibles de servir pour la préparation de médicaments, comme l'entend Parke Davis c. Fine Chemicals (déjà cité); 219 à 227. S'il faut en croire la divulgation (page 1 et exemple 8), ces intermédiaires fournissent une filière de fabrication de certaines nouvelles pénicillines actives contre les micro-organismes résistant à l'action de certaines pénicillines déjà connues. Accorder d'office une protection aux intermédiaires empêcherait les autres fabricants de mettre au point d'autres procédés de fabrication des

intermédiaires et de fabriquer la pénicilline à moins d'obtenir une licence, volontaire ou obligatoire, du demandeur. Dans cet esprit, une telle revendication pourrait effectivement faire obstacle à la fabrication de nouvelles pénicillines.

Si on avait voulu dire que l'article 41(1) ne s'appliquait qu'aux substances qui sont elles-mêmes des médicaments, le paragraphe, croyons-nous, aurait été rédigé comme suit: "substances préparées ou produites par des procédés chimiques, qui sont des aliments ou des médicaments." Le fait qu'on ait plutôt employé l'expression "destinées à l'alimentation ou à la médication" laisse clairement entendre que tel n'est pas le cas.

La Commission d'appel des brevets recommande que soit confirmé le rejet formulé aux termes de l'article 41.

Le président de la
Commission d'appel des brevets

G.A. Asher

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission. Les revendications 1 à 6, dans leur forme actuelle, sont refusées. Le requérant a six mois pour modifier ses revendications dans le sens que le demande l'examineur ou interjeter appel de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Hull, (Québec)
le 5 juin 1974

Agent du demandeur

Goudreau, Gage & Associates