

DECISION DU COMMISSAIRE

- 1) MANQUE DE NOUVEAUTE: Nourriture pour animaux
- 2) NON STATUTAIRE, NON APPUYEE

Cette invention repose sur la découverte qu'une concentration particulière d'un antibiotique connu est efficace pour combattre la coccidiose chez les animaux. La revendication no 11 est rejetée comme étant non brevetable à cause des revendications de composition parce qu'elle ne précise pas la quantité d'antibiotique. En plus de porter sur le traitement et la prévention d'une maladie, les revendications 12 à 17 ne comptent pas assez d'éléments pertinents à l'appui de la divulgation.

DECISION FINALE: Confirmée

La présente décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur datée du 13 novembre 1973 concernant la demande 030,226 (Cl. 167-180). La demande a été déposée au nom de Julius Berger le 16 juillet 1975, et intitulée: "Nourriture pour animaux". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience, à laquelle M. R. Gould représentait le demandeur.

La présente invention concerne un composé antiparasitaire, efficace pour le traitement et le contrôle de la coccidiose. La coccidiose est une infection causée par un protozoaire parasite et présente de grands problèmes pour l'aviculture.

Au cours de l'examen de la demande qui a abouti à la Décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 11 à 17. La revendication no 11 concernant le pré-mélange a été rejetée parce qu'elle n'était pas brevetable par rapport aux revendications concernant le composé. Les revendications 12 à 17 ont été refusées parce qu'elles concernaient un procédé non brevetable.

Dans sa Décision finale, l'examineur a notamment déclaré:

Je maintiens le rejet de la revendication no 11 parce que le requérant soutient qu'une quantité définie de l'ingrédient actif est efficace pour traiter la coccidiose. A l'appui il soumet des tests de toxicité et les résultats démontrant la guérison obtenue. Un concentré ou un pré-mélange qui doit être dilué suivant les proportions exactes afin d'obtenir le niveau approprié pour le traitement ou la prévention efficace de la coccidiose ne constitue qu'un conditionnement pratique et n'est donc pas brevetable par rapport aux revendications concernant le composé.

Je maintiens le rejet des revendications no 12 à 17 parce qu'elles concernent une méthode de traitement médical qui n'entre pas dans le cadre des inventions définies à l'article 2 de la Loi sur les brevets et qui ne constitue dès lors pas un procédé brevetable.

Dans une récente décision rendue par la Cour suprême en décembre 1972 dans la cause "Tennessee Eastman Co. c. le Commissaire des brevets", M. le juge Pigeon a expliqué pourquoi les méthodes de traitement étaient non brevetables, lorsqu'il a affirmé:

"En ce qui concerne ces substances, j'estime que cela implique nécessairement qu'une utilisation thérapeutique ne peut être réclamée par le biais d'une revendication concernant le procédé sans tenir compte de la substance elle-même. Sinon cela viendrait à dire que la substance ne pourrait être revendiquée sauf lorsqu'elle est préparée par un procédé breveté, mais que son utilisation, toutefois préparée, pourrait l'être comme méthode de traitement."

La conclusion du juge, à savoir que les méthodes de traitement médical ne sont pas des procédés aux termes de la définition du terme "invention" de l'article 2 de la Loi sur les brevets, se traduit également dans les remarques suivantes:

Etant arrivé à la conclusion que les méthodes de traitement médical ne sont pas des procédés aux termes de la définition du terme "invention" en tant que genre de procédé..."

Les revendications 12 à 17 sont refusées parce qu'elles concernent un procédé déclaré non brevetable par une décision judiciaire.

Dans sa réponse à la Décision finale datée du 13 février 1974 et du 10 février 1975, le requérant soulevait (notamment) les points suivants:

La revendication no 11 concerne un pré-mélange qui peut être utilisé pour préparer des compositions coccidiostatiques telles que définies à la revendication no 1. Ce pré-mélange comprend un ingrédient actif de même qu'un porteur interne qui peut être ingéré. Il semble très clair aux requérants que la portée de cette revendication est très différente de celle de la revendication no 1. En outre, l'objectif et l'intention ne sont pas les mêmes. Tandis que la revendication no 1 concerne la composition coccidiostatique qui nourrirait directement les animaux atteints de coccidiose, la revendication no 11 porte sur un concentré servant à produire une telle composition coccidiostatique. Comme il en a été discuté à la page 10 de l'exposé de l'invention, lorsqu'on utilise les composés de l'invention, c'est-à-dire l'antibiotique X-557 ou l'un des sels acceptables au point de vue pharmaceutique pour traiter ou prévenir la coccidiose, le "coccidiostat" (c'est à dire l'ingrédient actif) peut être d'abord combiné ou mélangé avec un ingrédient alimentaire ou un porteur pour former un pré-mélange alimentaire, un concentré alimentaire ou un complément alimentaire. Un additif alimentaire, un concentré ou un pré-mélange est un produit destiné à être dilué pour constituer un aliment complet, c'est-à-dire un produit qui doit être administré comme une ration unique. Les compléments alimentaires, les concentrés et les pré-mélanges contiennent un pourcentage assez important de coccidiostats, soit l'ingrédient actif, et sont sans inconvénient préparés en ajoutant l'ingrédient actif à un porteur approprié et en le mélangeant pour obtenir une dispersion essentiellement uniforme du coccidiostat dans le porteur.

Dans des circonstances normales, le producteur de l'antibiotique qui est l'ingrédient actif des compositions de son invention diluerait tout au plus l'ingrédient actif avec un porteur inerte qu'on peut ingérer afin de produire un tel pré-mélange. Les autres vendeurs, en particulier, les fournisseurs de nourriture pour animaux, n'auraient qu'à diluer le pré-mélange pour obtenir une composition coccidiostatique définitive qui serait vendue aux agricultures pour être administrée aux animaux. On peut s'attendre à ce qu'un nombre relativement peu élevé de fabricants produisent l'antibiotique et les pré-mélanges. Par contre, un grand nombre de fournisseurs de nourriture, voire les agriculteurs eux-mêmes, pourraient diluer le pré-mélange afin de produire la composition coccidiostatique destinée à nourrir les animaux. On peut donc constater que la revendication no 11 est une revendication qui ne pourrait être contrefaite que par quelques personnes, c'est-à-dire des fabricants ou des distributeurs de l'ingrédient actif sous forme de pré-mélange. Il n'est pas souhaitable, en règle générale, de poursuivre le dernier utilisateur d'une composition pour contrefaçon de brevet, notamment lorsque celui-ci est l'agriculteur. La revendication no 11 est donc essentielle pour assurer une protection adéquate de l'invention du requérant. Elle concerne un aspect de la composition de l'invention du requérant et il ne semble pas justifié de rejeter cette revendication comme étant non brevetable par rapport aux revendications concernant la composition. Un rejet pour absence de brevetabilité présuppose une certaine forme d'antériorité. Or, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le rejet de la clause no 11 par l'examinateur. Comme on n'a pas cité d'antériorité, les requérants s'estiment un droit d'utiliser

la revendication concernant le pré-mélange comme défini à la revendication no 11.

Les anciennes revendications no 12 à 17 ont été remplacées par trois nouvelles revendications concernant la façon d'améliorer l'efficacité de la conversion des aliments en grains de poids chez les volailles. Ces 3 nouvelles revendications ne concernent plus une méthode de traitement médical mais plutôt une méthode à propos de laquelle nous estimons que le Bureau sera d'avis qu'elle est essentiellement brevetable aux termes des dispositions de l'article 2. L'exposé de l'invention vient étayer ces revendications révisées concernant la méthode....

L'invention est basée sur la découverte qu'une concentration spécifique de l'antibiotique connu X537A, et ses sels acceptables au point de vue pharmaceutique, est efficace pour combattre la coccidiose chez les animaux. La quantité efficace varie entre .001% et .0125% d'ingrédient actif par poids de consommation quotidienne de nourriture.

La préparation de l'antibiotique X537A est expliquée dans le Journal of the Americal Chemical Society, Vol. 73, page 5295-5298 (1951). A la page 5295 de la revue, on affirme que l'antibiotique "est actif in vitro" contre certaines bactéries et micro-bactéries qui prennent le grain et que des "niveaux tolérés de close ne font preuve d'aucune activité significative in vivo contre une variété d'infections bactériennes et d'infections dues à des protozaires.

Cependant le requérant a découvert qu'une composition de X537A comprenant de .001 à .0125 parties par poids de consommation quotidienne de nourriture combat effectivement la coccidiose. Comme Lord Simons l'affirmait dans la cause Raleigh Cycle Co. Ltd. c. H. Miller & Co. Ltd., (1948) APC 141 à 148: "La découverte était l'étape inventive qui a donné le mérite nécessaire à l'invention".

Dans des cas semblables, la Commission est satisfaite que le requérant puisse obtenir des revendications quant à la composition nouvelle, qui représentent l'étape inventive de l'invention. Le requérant peut également avoir droit à la méthode d'utilisation des revendications pour autant que ces dernières ne concernent pas un traitement médical au sens strict (guérison ou prophylaxie).

Suite à la Décision finale, le requérant a soumis les revendications modifiées no 11 à 14 qui remplacent les revendications refusées no 11 à 17. La revendication no 11 modifiée se lit comme suit:

Un pré-mélange utile pour préparer par dilution une composition coccidiostatique comprenant un composé choisi dans le groupe formé de l'antibiotique X537A et des sels acceptables au point de vue pharmaceutique de même qu'un porteur inerte pouvant être ingéré, qu'il soit solide ou liquide, contenant un agent tensio-actif.

Au cours de l'audience, le requérant a affirmé qu'on devrait accepter une revendication concernant le pré-mélange parce que c'est sous cette forme que le fabricant de l'antibiotique le mettrait en vente. Il a souligné que c'était une revendication concernant un aspect de la composition de l'invention.

Comme mentionné précédemment, la Commission est satisfaite que le requérant puisse obtenir des revendications quant à la composition nouvelle qui représenteront l'étape inventive de la découverte exposée par le requérant. La découverte, à savoir qu'une quantité spécifique de l'antibiotique connu X537A est efficace pour combattre la coccidiose chez les animaux, constitue l'étape inventive qui donne tout le mérite nécessaire à l'invention (Voir: Raleigh Cycle c. Miller, déjà cité) alors qu'on avait pensé à l'origine que l'antibiotique n'était pas destiné à cet usage.

D'après la revendication no 11 modifiée, il ressort qu'on n'a mentionné aucune quantité spécifique d'antibiotique. Cette dernière revendication ne représente donc pas une application nouvelle et pratique de la nouvelle découverte. On ne fait donc pas mention de la valeur de l'invention dans la revendication.

Pour justifier sa position, le requérant se reporte à la cause du Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst 1964 S.C.R. 49 à 53 où le tribunal déclarait entre autres:

Une personne a le droit d'obtenir un brevet pour une substance médicinale nouvelle, inventive et utile mais le fait de diluer cette nouvelle substance une fois que toutes les utilisations médicales ont déjà été établies n'entraîne pas d'autre invention. La substance diluée ou non diluée ne constitue que deux aspects de la même invention. Si bien que l'addition d'un porteur inerte, qui est un moyen courant d'augmenter le volume et, partant, de faciliter le mesurage et l'administration, ne constitue rien de plus qu'une dilution et n'entraîne pas d'autre invention en sus de la substance médicinale. S'il y a un brevet pour la nouvelle substance médicinale il ne peut y avoir de brevet distinct pour cette substance qui est simplement diluée.

Il est à noter que le tribunal fait référence à une nouvelle substance et non à une substance connue. En outre, la présente situation se rapportait à un brevet et à une demande en instance.

Nous sommes d'accord pour dire que la revendication no 11 ne représente pas une application nouvelle et pratique de l'invention nouvelle et qu'elle devrait donc être refusée. Il est à noter que les revendications no 1 à 10 ayant respecté cette exigence, elles n'ont pas été refusées.

Les anciennes revendications no 12 à 17 qui concernaient une méthode pour guérir et prévenir la maladie ont été remplacées par les revendications modifiées nos 12 à 14. La revendication no 12 modifiée se lit comme suit:

La méthode visant à améliorer l'efficacité de la conversion de la nourriture en gains de poids pour la volaille atteinte de coccidiose consiste à lui faire prendre oralement une quantité efficace d'un composé choisi dans le groupe comprenant l'antibiotique X537A et ses sels acceptables sur le plan pharmaceutique, additionnée d'un porteur physiologiquement acceptable pour administration orale.

Au cours de l'audience, le requérant a soutenu que ces revendications étaient étayées aux pages 4 et 9 et au tableau de la page 21 de l'exposé de l'invention. La revendication no 12 mentionnait: "la méthode pour améliorer l'efficacité de la conversion de la nourriture en gains de poids chez la volaille." Ce qui supposerait le traitement des poulets contaminés et des poulets non contaminés.

L'exposé de l'invention se trouve à la page 4 de la demande et se lit comme suit:

La présente invention concerne donc une méthode pour traiter la coccidiose chez les animaux, en l'occurrence la volaille et particulièrement les dindes et les poulets, en introduisant, dans l'appareil gastro-intestinal de l'animal contaminé par un agent pathogène à l'origine de la maladie, une dose thérapeutique d'un antibiotique désigné en laboratoire comme X537A ou ses sels acceptables sur le plan pharmaceutique tels le sodium, le potassium, le barium ou autres du même genre. Il est préférable que l'antibiotique soit employé sous forme cristalline. En outre, la présente invention concerne une méthode pour éviter la propagation de la coccidiose chez les animaux, notamment chez la volaille, méthode qui consiste à introduire des compositions contenant l'antibiotique X537A, de préférence l'antibiotique cristallin X537A ou ses sels acceptables sur le plan pharmaceutique dans l'appareil gastro-intestinal de l'animal avant qu'il ne soit contaminé. Enfin, la présente invention concerne des compositions coccidiostatiques contenant ledit antibiotique X537A.

Il est presque certain que le requérant considère son invention comme étant connexe ou reliée à des compositions et à des méthodes pour le traitement (guérison ou prophylaxie) de la coccidiose.

Une étude de l'exposé ne révèle que quelques références mineures à la méthode pour améliorer l'efficacité de la conversion de la nourriture en gains de poids. Dans sa réponse datée du 10 février 1975, le requérant affirme entre autres,

que "le tableau de la page 21 où les poulets traités avec cet antibiotique ont montré des gains de 105 à 105%, comparativement à 100% pour les poulets témoins, non traités et non contaminés". Bien qu'il soit vrai que le tableau de la page 21 montre un gain de poids de 105 à 105% pour les poulets infectés, comparativement à 100% pour les poulets témoins, non contaminés qui n'ont pas été traités, il est à noter que le tableau de la page 19 montre un gain de poids de seulement 85 à 92% pour les poulets contaminés, comparativement à 100% pour les poulets non traités et non contaminés. Dans les deux cas, les résultats des tests démontrent qu'un dosage identique de l'antibiotique a été utilisé. Il est évident qu'un poulet qui a été guéri de la coccidiose recouvrera la santé et gagnera du poids, ce qui n'est pas le cas d'un poulet contaminé. C'est l'une des caractéristiques de la nature.

Nous sommes donc d'avis que la revendication no 12 manque de bien-fondé dans l'exposé et qu'elle ne constitue qu'une nouvelle "étiquette" pour les revendications no 12 à 17 qui avaient été refusées auparavant et qui concernaient un traitement curatif ou préventif d'une infection.

Les revendications no 13 et 14 qui dépendent directement ou indirectement de la revendication no 12, précisent quels sont le porteur et l'ingrédient actif utilisés. Ces revendications ne sont pas brevetables de par leur nature et les remarques utilisées pour refuser la revendication no 12 sont également applicables à ces revendications.

La Commission est donc d'avis que les revendications no 11 à 14 devraient être refusées pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, et refuse d'octroyer un brevet pour les revendications no 11 à 14. Le requérant a six mois pour annuler ces revendications ou pour interjeter appel de la présente décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets,

A.M. Laidlaw

Fait à Hull, Québec
le 27 août 1975

Agent du demandeur:

Fetherstonhaugh & Co.,
Box 2999, Station D,
Ottawa, Ontario