

DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 2 - Méthode visant à accélérer la croissance des animaux.

Il a été jugé qu'un produit servant à accélérer la prise de poids chez les animaux est un "médicament" aux termes de l'article 41 de la Loi sur les brevets.

Rejet: Le rejet des revendications portant sur la méthode d'utilisation du produit a été confirmé.

La décision concerne une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision de l'examineur datée du 2 mai 1975, portant sur la demande 047,754 (Catégorie 260-320.5). La demande a été déposée le 3 avril 1969 au nom de Wehrmeister, Herbert L. et al et porte la mention "Composés hétérocycliques à 5 membres carbocycliques liquéfiés et liés." La Commission d'appel des brevets a fixé une audience au 2 juin 1976, à laquelle D. Watson et F. Pole représentaient le demandeur.

La demande concerne des composés hétérocycliques comportant des propriétés oestrogènes ou accélérant le taux de croissance des animaux de boucherie.

Dans sa décision, l'examineur a rejeté les revendications 46 à 66 car elles n'étaient pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il s'est fondé sur la décision prise dans Tennessee-Eastman c. le Commissaire des brevets R.P.C. 8 2e série, 202).

Il a également déclaré (notamment):

Les revendications 46 à 66 concernent une méthode pour faire grossir les animaux de boucherie en bonne santé, sont une fois de plus rejetées compte tenu de Tennessee-Eastman c. le Commissaire des brevets R.P.C. 8, 2e série, 202. Comme on l'a mentionné dans les Décisions du Bureau du 9 octobre 1973 et du 31 janvier 1974, du fait que la présente demande relève de l'article 41(1)

- 2 -

de la Loi sur les brevets, la portée des composés de l'invention est limitée étant donné qu'ils doivent dépendre de leur procédé de préparation. Par conséquent, la méthode d'utilisation des composés de l'invention ne peut faire l'objet d'une revendication de procédé indépendamment de la substance, sinon, on pourrait croire que bien que les composés puissent seulement être revendiqués lorsqu'ils sont préparés à l'aide du procédé breveté, leur utilisation peut l'être en tant que méthode de traitement, quelque qu'en soit la préparation. Ainsi, ces revendications de procédé relatives à la "méthode d'utilisation" permettent au demandeur de se soustraire à la restriction prescrite à l'article 41(1) de la Loi sur les brevets.

Les paragraphes suivants de la demande de révision du demandeur, expose son point de vue:

...

Nous prétendons que la supposition de l'examineur selon laquelle l'article 41(1) s'applique, contredit les récentes décisions de la Cour suprême du Canada, ainsi qu'une décision antérieure prise par le Commissaire des brevets.

Dans la récente décision portant sur Burton-Parsons Inc. C. Hewlett Packard Canada Ltd, le juge Pigeon qui a rendu la décision des neuf membres de la Cour suprême du Canada, s'est prononcé en ces termes:

"... Je suis d'accord avec la décision du juge de première instance comme quoi cette crème n'est pas "destinée à un usage médical" aux sens où l'entend l'article 41. On a récemment étudié des cas dans Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets (R.P.C. 1974 111). On considérerait également que les substances à usage chirurgical étaient comprises dans cette catégorie. Je suis convaincu qu'une crème conductrice peut servir chaque fois qu'on applique des électrodes sur la peau lors d'une intervention chirurgicale. Cependant, les preuves n'établissent aucunement que tel est l'usage principal du produit. Il est clair que cette crème sert principalement à prendre des électrocardiogrammes durant un examen courant, et non nécessairement ou principalement au traitement de maladies."

Cette citation prouve clairement les propositions suivantes:

(1) Tout ce qui est administré à quelqu'un n'est pas forcément un médicament;

(2) Pour qu'il y ait "médicament" il faut qu'il y ait une maladie à soigner;

(3) Il faut tout d'abord considérer l'usage principal d'un produit. La décision de la Cour suprême du Canada dans Tennessee Eastman 1973 R.P.C. (2e) 202 s'applique tout particulièrement à la présente cause. Il est indiqué notamment à la page 208:

... /3

- 3 -

"En deuxième lieu, les décisions prises à l'issue de ces deux causes ne concernaient pas une méthode médicale ou chirurgicale. La demande de Swift traitait d'une méthode permettant d'attendrir la viande en injectant des enzymes dans l'animal avant de l'abattre.

...

Il est bien établi que les méthodes seront qualifiées de médicales seulement si elles s'appliquent au traitement de maladies. Nous avons déjà vu la cause Burton-Parsons qui appuie cette proposition. S'il faut la justifier davantage, reportons-nous à la page 344 de la demande de Shering A. (1971) R.P.C. 337 dans laquelle l'argument du demandeur a été accepté. En effet, il prétendait qu'"un procédé de contraception n'est pas un procédé "de traitement médical" au sens d'un mode de guérison ou de prévention de maladies et que la pratique établie s'applique seulement au traitement médical". La cause Schering a été mentionnée et approuvée à la 209 de Tennessee-Eastman et un passage de la décision a été souligné, soit "les brevets portant sur des traitements médicaux au sens strict du terme doivent être exclus". On s'est également fondé sur Joos c. Commissaire des brevets (1973) R.P.C. 59, et particulièrement à la page 63 où il est indiqué:

"Dans le cas d'un traitement, au sens où on l'entend ici, il me semble qu'on applique une substance ou un procédé sur le corps dans le but de stopper ou de guérir une maladie ou un état maladif, de corriger certains troubles ou d'améliorer quelque incapacité ou infirmité."

Les revendications en question se rapportent au traitement d'animaux de boucherie "en bonne santé". Il est, par conséquent, évident que les substances ne servent pas au traitement d'une maladie. Dans le même ordre d'idée, l'accent est mis sur le principe établi dans l'affaire Burton-Parsons, à savoir que l'usage principal doit être considéré. Le fait qu'il puisse parfois y avoir un animal malade n'a aucune importance.

...

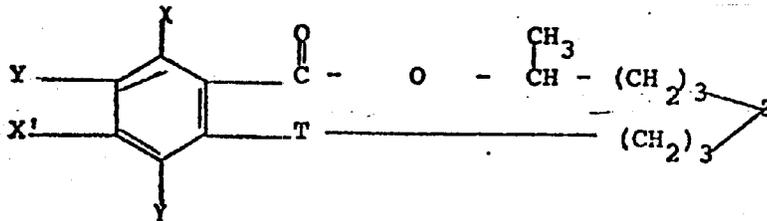
Soit que la méthode faisant l'objet de la demande tombe sous le coup de l'article 41(1), tel que décrit dans Tennessee-Eastman et Burton-Parsons, soit qu'elle n'y est pas assujettie. Que le composé utilisé dans le procédé soit nouveau ou ancien importe peu. On prétend que la décision du Commissaire dans la demande 862,758 est juste et conforme aux lois, tel qu'établi dans Tennessee-Eastman et que rien dans les faits, ne justifie une distinction et que la décision devrait être respectée.

... /4

- 4 -

La question est de déterminer l'admissibilité des revendications 46 à 66 concernant une méthode visant à accélérer la croissance d'animaux d'élevage en bonne santé, en se servant d'une nouvelle substance. Les autres revendications admissibles contenues dans la demande sont celles qui s'appliquent aux composés nouveaux et à leur procédé de préparation. La revendication 46, qui est représentative des revendications refusées, se lit comme suit:

Une méthode pour accélérer la croissance d'animaux de boucherie en bonne santé, selon laquelle on les nourrit d'aliments comprenant une certaine quantité d'un composé destiné à les faire grossir. La formule de ce composé



dans laquelle T est radical choisi parmi l'un des groupements constitué de -CH-CH et -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-; Z est un radical choisi parmi l'un des groupements constitués de -C-O, CH<sub>2</sub> et -CHOR; R est choisi parmi l'un des groupements constitués d'hydrogène, de radicaux alkyles à chaîne courte, de radicaux acyles acycliques à chaîne courte et de radicaux aralkyles monocycliques pouvant contenir jusqu'à environ 10 carbones; X est choisi parmi l'un des groupements constitués d'hydrogène, de -OR et de -OR; R est choisi parmi l'un des groupements constitués de benzoxazolyloxy de benzothiazolyloxy et de phényltétrazolyloxy; X' est choisi parmi l'un des groupements constitués de X et de tétrahydropyranolyloxy; Y est choisi parmi l'un des groupements constitués d'hydrogène, d'amino, de nitro et d'hydroxyle; et, à condition qu'au moins l'un de X et X' soit choisi parmi l'un des groupements constitués de tétrahydropyranolyloxy, de benzoxazolyloxy, de benzothiazolyloxy et de phényltétrazolyloxy, alors au moins un de X et X' est de l'hydrogène.

Au cours de l'audience, M. Watson a habilement exposé la jurisprudence. Il a en outre fortement souligné, tant dans ses déclarations écrites qu'orales, qu'il ne revendique pas un traitement médical. Il a admis que les traitements médicaux n'étaient pas brevetables (cf. Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets 1970 Ex. C.R., tel que mentionné dans R.P.C. 62, 117 (1970); D.C.S. 111 1974). L'argument du demandeur était axé sur le fait qu'avant qu'un procédé puisse être considéré comme médical, il faut qu'il serve à soigner ou à prévenir une maladie. Il maintient que le traitement d'animaux de boucherie en bonne santé, tel que revendiqué "ne constitue pas un traitement médical en vue de soigner ou de prévenir une maladie."

Le demandeur nous a fait remarquer qu'au Royaume-Uni plusieurs demandes portant sur un objet semblable, ont été concédées. Nous estimons qu'il suffit de dire qu'avant 1962, au Royaume-Uni, aucune méthode de traitement des humains ou des animaux n'était considérée comme brevetable. Toutefois, depuis les conclusions dans N.R.D.C. Demande (1961) 1 R.P.C. 134 (rendue en Australie), Swift (1961) R.P.C. 141 (Nouvelle-Zélande) et Swift and Company (1962) R.P.C. 37 (Angleterre), cette façon de penser a changé. On a fait la distinction entre les procédés destinés aux animaux et ceux qui sont destinés aux humains et l'on a restreint la portée de ce qu'on considérait comme procédé médical. A cette époque (1962), cependant, on ne pouvait interjeter appel au-delà du Tribunal d'appel des brevets. Ceci a beaucoup contribué à la concession du brevet de Swift (et d'autres qui ont suivi), car si l'affaire n'était pas entendue, aucune révision ultérieure n'était possible.

Les tribunaux canadiens ont donné une interprétation large au terme médicament. Voir, par exemple, la page 119 de Tennessee Eastman supra (C.S.); Parke-Davis c. Fine Chemicals (1959) D.C.S. 219 à 226, confirmant (1957) Ex.C.R. 300 à 307; et Imperial Chemical c. le Commissaire des brevets (1967) 1 Ex. C.R. 57 à 60. Dans cette dernière décision, on trouve également, à la page 61; "Je conviens avec le juge Thurlow que le terme "médicament" tel qu'employé à l'article 41 de la Loi, devrait être interprété au sens large..."

En appendice à cette décision, le juge Gibson a donné une série de définitions des termes "médicaments" et "drogue". Il s'exprime comme suit: (nous soulignons).

La lecture des définitions tirées du dictionnaire, de jugements et d'ouvrages juridiques nous amène à conclure que le terme "médicament" possède à la fois une définition limitée et une définition générale et que toutes deux sont comme connues et employées. Le cheminement qui m'a fait arriver à cette conclusion se résume ainsi:

1. De nos jours dans le langage courant "médicament" désigne entre autres, une drogue, un agent thérapeutique, agent biologique et une spécialité pharmaceutique.

- 6 -

2. Les "médicaments sont aujourd'hui regroupés sous les rubriques suivantes: antihistaminiques, antibiotiques, drogues autonomiques, cardiovasculaires, agents antianémiques, hémostatiques, diagnostiques, et préparation expectorants pour la toux, médicaments gastrointestinaux, hormones, anesthésiques locaux, oxytociques, vitamines, agents spasmolytiques, et ainsi de suite. Autrement dit, il arrive rarement qu'on parle de "médicaments"...
3. Toutes ces rubriques peuvent être simplement désignées comme produits médicamenteux sans regrouper davantage comme au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Certains de ces produits servent à soigner ou à guérir un patient et sont parfois appelés agents thérapeutiques (bien que beaucoup d'entre eux ne suffisent pas seuls à soigner ou à guérir, mais sont plutôt employés à une fin particulière dans le traitement d'un patient), tandis que d'autres sont utilisés durant tout le traitement du patient. A cet égard, par exemple dans le cas du premier type de drogues ou de médicaments (antibiotique), comme la pénicilline, se rapproche peut-être le plus. Toutefois, même dans ce cas, il arrive souvent que d'autres remèdes soient nécessaires comme thérapie de soutien lorsque l'antibiotique est utilisé pour combattre un genre d'infection bien précis.
5. Les produits médicamenteux du premier type sont des "médicaments" au sens restreint du terme, tandis que ceux du dernier le sont au sens large.

"L'halothane" n'est pas un agent médicamenteux qui guérit par lui-même, mais plutôt un médicament employé en médecine pour le traitement des patients et fait partie intégrante de la thérapie par chirurgie ou du régime thérapeutique.

Par conséquent, je suis d'avis que l'"halothane" est une substance destinée à servir en "médecine" aux termes de l'article 41(1) de la Loi sur les brevets et de ce fait, l'appel est rejeté avec dépens.

A ceci, nous ajoutons la définition de "drogue" établie antérieurement par le Parlement (pour la Loi des aliments et drogues, S.R.C. (1970) F-27, art. 2);  
"toute substance pouvant être employée en vue de modifier les fonctions organiques chez l'homme ou les animaux." (nous soulignons)

Le demandeur déclare (en réponse à la décision) que les substances "ont un effet physiologique sur la croissance (de l'animal)..." Ce phénomène serait sans doute considéré comme ayant modifié la fonction organique de l'animal et

- 7 -

serait, avec raison, vu comme un "agent biologique", c'est-à-dire "un médicament". Par conséquent, la situation est analogue à la demande Swift que la Cour suprême a jugée comme ne se rapportant pas à une méthode médicale. "La décision Swift concernait un cas où un enzyme était injecté à un animal afin d'en attendrir la chair. Il ne faut cependant pas oublier que cette affaire, l'action du corps de l'animal était purement mécanique et non métabolique. De toute façon, dans Tennessee Eastman, c. Le Commissaire des brevets, 1974 R.C.S. 111 à 120) le Juge Pigeon a clairement indiqué qu'il faut être prudent lorsqu'on transpose les conclusions des décisions Swift N.R.D.C. au droit canadien.

M. Watson a attiré notre attention sur une décision de la Cour suprême du Canada dans Burton Parsons Chemicals c. Hewlett-Packard (1974) 4-17 R.P.C. (2e) et en particulier sur la page 18 où le Juge Pigeon conclut qu'il n'avait pas été établi qu'une crème employée pour prendre des électrocardiogrammes au cours d'examens d'usage était un médicament. De tels composés diffèrent, toutefois, des substances absorbées par le corps lui-même, et influant sur une fonction physiologique. Ainsi, la présente demande se rapproche davantage, à notre avis, de la cause Imperial Chemical c. Commissaire des brevets supra que de Burton Parsons.

Nous estimons qu'il est juste de dire que les experts en la matière ne savent pas exactement comment une substance particulière, lorsqu'ajoutée à la nourriture des animaux, accélère leur croissance. Cependant, les effets d'un antibiotique ajouté à la nourriture destinée aux animaux s'avèrent intéressants. Le livre intitulé: "Microbiology" M.J. Pelczar, McGraw-Hill Book Co. 1972, traite de ce sujet. Ainsi, on lit à la page 487:

On se sert très souvent maintenant d'un antibiotique dans la nourriture pour la volaille et bestiaux afin d'en stimuler la croissance. Depuis qu'on a découvert que beaucoup d'animaux domestiques de boucherie avaient besoin de vitamines B12 dans leur régime alimentaire composé

- 8 -

de protéines végétales, pour une meilleure croissance, on s'est aperçu qu'en y ajoutant des déchets provenant des sous-produits de fermentation, la croissance des animaux était encore plus rapide. Même quand le régime des jeunes animaux comportait des quantités suffisantes de vitamines B<sub>12</sub>, on a remarqué qu'ils grandissaient plus vite lorsqu'on les nourrissait avec une pâtée provenant de la fermentation d'antibiotiques. On a obtenu des résultats semblables en employant des antibiotiques à l'état pur. Sur le plan commercial, l'adjonction de 5 à 20 grammes d'Auréomycine, de terramycine ou de pénicilline par tonne de nourriture pour volaille ou porcins accélère la croissance des jeunes animaux d'au moins 10 p. cent et quelquefois jusqu'à 50 p. cent. L'usage de ces substances est si important que les antibiotiques servant à des fins médicales pourraient devenir le sous-produit des résidus de fermentation, comme suppléments alimentaires.

L'effet stimulant des antibiotiques sur la croissance d'animaux domestiques peut s'expliquer de diverses façons:

1. Les antibiotiques peuvent détruire les bactéries et autres parasites intestinaux qui causent des maladies infracliniques et retardent la croissance. Par exemple, on a remarqué que les porcs réagissent fortement à la terramycine, car cet antibiotique empêche la croissance du bacille d'Achalme dans leurs intestins et empêche ou réduit une toxémie chronique mais infraclinique.
2. L'élimination de bactéries saprophytes de l'intestin peut avoir un effet bénéfique sur la nutrition des animaux.

De plus, dans le Journal of the American Medical Association (21 avril 1975, VO. "/"" NO /), T.H. JUKES signale que les antibiotiques favorisent la croissance en empêchant celle de micro-organismes. On peut lire dans le volume 232, à partir de la première ligne:

L'usage d'antibiotiques dans l'alimentation des animaux est étroitement lié à la médecine clinique, étant donné que cet emploi découle de la découverte en 1948, d'un nouvel antibiotique, l'auréomycine (maintenant connue sous le nom de chlortétracycline). L'auréomycine a été la première des tétracyclines et on s'en est servi immédiatement en raison de son efficacité contre un grand nombre de micro-organismes pathogènes.

Et, à la ligne 22:

Quelques grammes d'antibiotiques, comme la tétracycline, la pénicilline ou la streptomycine dans une tonne de nourriture accélèrera la croissance, car il semble que les animaux de ferme soient normalement porteurs de micro-organismes intestinaux qui sans être vraiment pathogènes, ont un effet délétère.

Il mentionne également le fait que "pendant 25 ans les antibiotiques ont été très employés en médecine vétérinaire. A la suite du rapport rédigé par le Comité (Swann), les principaux antibiotiques pour animaux de ferme ne pouvaient plus être vendus en Grande-Bretagne, sans l'ordonnance d'un vétérinaire..."

- 9 -

Ces renseignements ont été portés à l'attention du demandeur avant la tenue de l'audience. Au cours de cette dernière, M. Watson a expliqué que sa demande ne portait pas sur un antibiotique. Toutefois, elle n'explique pas ce qui produit l'accélération de la croissance lorsqu'on emploie la substance revendiquée.

Nous sommes convaincus, cependant, que la substance modifie les fonctions organiques du corps. La substance revendiquée est un composé hormonal comportant des propriétés oestrogènes. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un "agent biologique" et de là, un "médicament" au sens large du terme (voir la décision I.C.I. supra). Toute substance qu'on administre par voie orale qui agit sur le métabolisme du corps doit, nécessairement, être placée dans la catégorie "aliment ou médicament". En outre, il est incontestable que la substance est produite par procédé chimique. De plus, dans Dextran Products c. Benger Laboratories (1970) 60 C.P.R. 215, le Commissaire des brevets a entièrement rejeté la proposition voulant qu'un produit vétérinaire employé en vue de faire grossir les cochonnets ne constitue pas un médicament aux termes de l'article 41 de la Loi sur les brevets.

Le demandeur prétend qu'il n'enfreint pas l'article 41 de la Loi sur les brevets puisqu'il a revendiqué le produit dans sa forme dépendante du procédé dans d'autres revendications, tel que l'exige l'article en question.

Dans Tennessee Eastman c. le Commissaire, supra, le juge Pigeon déclarait à la page 118:

L'article 41 a été décrété en vue de restreindre le champ d'application des brevets "couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication". Le premier principe est le suivant: dans le cas de semblables inventions, "le mémoire descriptif ne comportera pas de revendication pour la substance même, sauf lorsque celle-ci est préparée ou produite à l'aide de méthodes ou de procédés de fabrication exposés dans la revendication par leurs équivalents chimiques manifestes. Par conséquent, j'estime que l'usage thérapeutique ne peut être revendiqué à titre de procédé distinct de la substance en soit, autrement, cela signifierait que bien que la substance ne puisse être revendiquée sauf si elle est préparée selon le procédé breveté, son utilisation peut l'être à titre de méthode de traitement, quelle que soit sa préparation. Autrement dit, si une méthode de traitements qui réside dans l'application de nouveaux médicaments pouvait être revendiquée à titre de procédé distinct du médicament en soi, l'inventeur pourrait donc se soustraire facilement à la restriction de l'article 41(1). (nous soulignons)

- 10 -

Le demandeur a cité une décision antérieure (demande 862,758) de la Commission concernant des "méthodes pour accélérer la croissance des animaux". Cette décision a été prise avant la conclusion de l'affaire Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets (C.S.) supra. En fait, c'est bien le raisonnement qui a conduit à la décision Tennessee-Eastman qui fait que les présentes revendications ont été rejetées dans la décision.

Nous attirons l'attention du demandeur sur un article intitulé "Industrial Property" contenu dans le vol. 6 de l'édition de 1974 du "Ottawa Law Review". En citant la décision de la Commission d'appel des brevets concernant la demande 862,758, l'auteur écrit à la page 475: "Il n'est pas clair si la décision est valable compte tenu de celle de la Cour suprême dans Tennessee Eastman, étant donné que cette dernière semble porter sur une méthode d'utilisation d'un aliment vétérinaire qui semblerait tomber sous le coup de l'article 41 de la Loi sur les brevets, si l'on s'en tenait au raisonnement suivi dans Tennessee-Eastman."

Il y a autre chose encore. En examinant le nombre des composés utilisés dans le procédé de la revendication 46, on s'aperçoit qu'il se chiffre dans les dix milles, sinon dans les cent mille. Bien qu'ils présentent évidemment certaines similarités de structure, nous ne pensons pas que tous ces composés accélèrent la croissance des animaux. Ce point se rapproche sans doute du type de revendication excessive et jugée répréhensible dans Boehringer Sohn c. Bell Craig (1962) EX.C.R. 201 et ailleurs. Cependant, étant donné qu'on avait d'autres raisons de rejeter la revendication 46, il est inutile de s'étendre davantage sur la question.

En résumé, nous sommes convaincus que les présentes revendications concernent une méthode de traitement au moyen d'un agent biologique (composé hormonal), qui modifie les fonctions organiques du corps, et que celle-ci ne devrait pas

- 11 -

à notre avis, être revendiquée à titre de procédé distinct du médicament. (Voir Tennessee-Eastman c. le commissaire, supra)

Nous recommandons que soit confirmée la décision par laquelle les revendications 46 à 66 étaient rejetées parce qu'elles ne "relèvent pas de l'article 2 de la Loi sur les brevets".

Le président-adjoint  
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse d'accepter les revendications 46 à 66. Le demandeur dispose de six mois pour annuler ces revendications ou en appeler de la décision, en vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)  
ce treizième jour d'août 1976

Mandataire du demandeur

Gowling, MacTavish, Osborne  
& Henderson  
116, rue Albert  
Ottawa (Ontario)