

DECISION DU COMMISSAIRE

Evidence: Compositions de pénicillamine "D" synthétique.

L'invention porte sur une composition entièrement synthétique de pénicillamine "D" aux propriétés supposément imprévues et surprenantes. L'antériorité reposait sur la connaissance de la composition de la pénicillamine naturelle. On a décidé qu'une invention avait été décrite et on a renvoyé la demande à l'examinateur pour qu'il détermine quelles compositions sont originales et particulièrement adaptées à un usage nouveau et inconnu.

Décision finale: Partiellement renversée.

Cette décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision finale de l'examinateur en date du 1er février 1977 au sujet de la demande 167,082 (classe 167-188). La demande a été déposée le 26 mars 1973 au nom de Friedrich Asinger "et al." et elle s'intitule "Process for Producing D-Penicillamine and Preparation Containing Same" (Méthode pour produire de la pénicillamine "D" et une préparation contenant cette substance"). La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 6 septembre 1978 au cours de laquelle M. N. Hewitt représentait le demandeur.

La demande vise une composition pharmaceutique qui comprend de la pénicillamine "D" entièrement synthétique ainsi qu'un support pharmaceutique acceptable; le demandeur affirme que la pénicillamine "D" entièrement synthétique possède des propriétés imprévues et surprenantes dont la pénicillamine "D" naturelle est dépourvue.

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce que le mémoire descriptif ne fait état d'aucune véritable invention scientifique.

L'examinateur s'exprimait notamment en ces termes:

...

Il est posé pour principe que la seule découverte de propriétés inconnues d'un composé connu pour son utilité dans le traitement des maladies ne confère pas la brevetabilité à ce composé ou à ses compositions avec de simples supports ou diluants. La découverte d'une nouvelle propriété n'est pas brevetable en soi, sauf si l'on revendique en fait la paternité d'une méthode, d'un appareil ou d'un produit brevetable permettant de tirer avantage de cette propriété. Dans le cas présent, la pénicillamine "D" synthétique et sa méthode de production sont connues, de

même que son utilité pour le traitement de diverses maladies, comme l'intoxication par les métaux lourds, la maladie de Wilson et la polyarthrite chronique primaire; or, la pénicillamine "D" synthétique ne diffère pas de la pénicillamine "D" tirée de substances naturelles (puisque l'ingrédient actif est le même dans les deux cas, il devient évident que l'utilité de l'une et l'autre de ces substances ne peut être que semblable) et les compositions et méthodes pour produire des compositions de pénicillamine "D" synthétique avec un support sont pratiques communes dans l'administration de ces médicaments. Le fait d'avoir découvert que l'administration de la pénicillamine "D" synthétique ne cause pas ou peu d'effets secondaires est peut-être un progrès dans le domaine pharmaceutique, mais cela ne constitue pas une amélioration brevetable en vertu de la Loi sur les brevets et de ses règlements d'application, dans la mesure où les présentes revendications sont visées.

...

En réponse à la décision finale, le demandeur s'est exprimé en ces termes

(extraits):

...

Comme il a déjà été dit dans la décision finale, l'examineur en rejetant les revendications, a allégué que la revendication 1, qui a pour objet une composition contenant de la pénicillamine "D" entièrement synthétique et un support ou un diluant pharmaceutique acceptable, ne met en lumière qu'une véritable invention scientifique par rapport aux connaissances antérieures. L'examineur explique ce qu'il entend par "connaissances antérieures". Cette expression est définie à la page 1 dans le mémoire descriptif. Plus particulièrement, la pénicillamine "D" tirée de substances naturelles (ci-dessous appelée pénicillamine "D" naturelle) est connue et s'est avérée efficace pour le traitement de diverses maladies, comme par exemple, l'intoxication par les métaux lourds, la maladie de Wilson et la polyarthrite chronique primaire.

Cependant, il a été constaté que l'administration à un patient de la pénicillamine "D" naturelle pouvait provoquer des allergies se manifestant sous la forme de réactions cutanées, de fièvres, et d'autres effets secondaires. Cela a eu pour effet de limiter énormément l'usage de la pénicillamine "D" naturelle dans le traitement de diverses maladies. A ce sujet, les demandeurs renvoient aux pages 4 à 6 de la réponse en date du 5 juillet 1976.

De plus, comme le déclare l'examineur dans la décision officielle, la pénicillamine "D" entièrement synthétique et ses sels sont connus. La pénicillamine "D" entièrement synthétique est de la pénicillamine produite selon un procédé entièrement synthétique à partir de la pénicilline synthétique. Toutefois, on savait déjà qu'on pouvait utiliser la pénicillamine "D" entièrement synthétique pour traiter les mêmes maladies que la pénicillamine "D" naturelle, mais les difficultés inhérentes à la préparation de ce produit entièrement synthétique et les frais élevés qu'elle entraîne augmentaient considérablement son prix par rapport à celui de la pénicillamine naturelle et restreignaient considérablement son emploi. Ainsi, pour une personne possédant les connaissances voulues au moment de l'invention de la pénicillamine "D" synthétique et avant cette date, la pénicillamine "D" naturelle coûtait moins cher et était plus facile à fabriquer que la péni-

cillamine "D" entièrement synthétique. Donc, cette même personne tirait des avantages économiques substantiels en administrant la substance naturelle pour traiter les maladies ci-haut mentionnées. La pénicillamine "D" synthétique restait donc une curiosité de laboratoire et n'était jamais utilisée, à la connaissance du demandeur, pour le traitement des maladies ci-haut mentionnées. Ainsi, une personne compétente en la matière ne pouvait voir que des inconvénients à la fabrication de pénicillamine "D" entièrement synthétique pour le traitement des maladies ci-haut mentionnées et rien ne compensait à ses yeux les inconvénients ci-haut mentionnés. C'est ce qui explique qu'à la connaissance du demandeur, seule la pénicillamine "D" naturelle était utilisée pour le traitement des maladies ci-haut mentionnées et que la pénicillamine "D" entièrement synthétique restait une curiosité de laboratoire. Ainsi en se reportant au troisième paragraphe de la décision finale, les demandeurs insistent sur le mot "même" employé par l'examinateur et prétendent qu'il signifie qu'auparavant, une personne compétente en la matière pensait que la pénicillamine "D" entièrement synthétique avait exactement la même utilité que la pénicillamine "D" naturelle, qu'elle entraînait les mêmes effets secondaires et les mêmes réactions allergiques et qu'elle ne comportait aucun avantage particulier sur la substance naturelle.

...

A l'audience, M. Hewitt a expliqué ce qu'est à son avis un perfectionnement brevetable d'une technique connue. Il a vigoureusement soutenu qu'une invention était bel et bien décrite dans les revendications à cause de la découverte de "propriétés imprévues et inattendues" de la pénicillamine "D" entièrement synthétique.

Nous avons examiné attentivement l'instruction de cette demande et nous ne voyons pas de motif valable pour contester le fait que le demandeur a découvert chez la pénicillamine synthétique des propriétés imprévues et surprenantes, en particulier, l'absence d'effets secondaires chez les patients souffrant d'arthrite, et ce, même si le produit était connu depuis de nombreuses années. Qu'il s'agisse là d'une invention dont on ne peut revendiquer la paternité dépend d'une seule condition: que la pénicillamine "D" synthétique n'ait jamais été utilisée auparavant pour traiter l'arthrite. En effet aucun brevet valide ne peut être délivré pour une telle découverte jusqu'à ce qu'on soit parvenu à produire un résultat nouveau et utile en appliquant cette découverte dans la pratique. Bien sûr, l'activité inventive peut être inhérente à une telle découverte. Le problème est de définir le point essentiel des revendications car le demandeur n'a pas le droit de revendiquer la paternité de formules médicales (voir Tennessee v. Commissioner of Patents (1974) SCR 111).

L'examineur a soutenu que ce que le demandeur a fait "ne constitue pas une amélioration brevetable en vertu de la Loi sur les brevets et de ses règlements, dans la mesure où les présentes revendications sont visées". Toutefois, nous sommes convaincus que cette opinion n'est valable que si la substance a déjà été utilisée à la même fin et/ou que les revendications ne sont pas originales. A notre avis, une composition pratique originale particulièrement adaptée à une nouvelle utilisation est brevetable. Néanmoins, les revendications portant sur une composition originale particulièrement adaptée à un nouvel usage spécifique sont les seules revendications pouvant être acceptées dans les circonstances présentes.

Le demandeur revendique la paternité de l'invention de la pénicillamine "D" synthétique et de ses sels mélangés à des supports pharmaceutiques acceptables. Malheureusement, comme il a déjà été clairement expliqué à l'audience, la pénicillamine "D" synthétique mélangée à des supports pharmaceutiques acceptables est déjà connue; par exemple, l'invention a été divulguée dans des brevets canadiens antérieurs lesquels ont été invoqués par l'examineur au cours d'une instruction antérieure, à savoir:

518069	Sheehan et al	8 janvier 1955
499718	Mozingo	2 février 1974

Ces brevets décrivent la composition de la pénicillamine "D" synthétique et de ses sels mélangés avec divers supports pharmaceutiques acceptables, comme l'eau, l'éther et l'alcool. De plus, le demandeur n'a pas démontré qu'un des autres supports mentionnés dans la demande était différent en quelque façon des supports décrits dans les brevets antérieurs, et par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'ils sont particulièrement adaptés au nouvel usage auquel ils sont destinés.

A l'audience, M. Hewitt a indiqué qu'il était disposé à limiter ses revendications au point essentiel original. Dans ces circonstances, nous croyons par conséquent que la demande devrait être renvoyée à l'examineur pour qu'il détermine si oui ou non des compositions originales particulièrement adaptées à un nouvel usage pour la pénicillamine "D" synthétique ont été mise de l'avant.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets, Canada

J'ai examiné l'instruction de la demande de brevet et je suis d'accord avec la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Je renvoie donc la demande à l'examineur pour que se poursuive l'instruction conformément aux directives établies par la Commission.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull, Québec
ce 4e jour d'octobre 1978