

L'article 41(1): Le composé de la demande, dont le rôle consiste à éliminer les parasites chez un animal, y compris les parasites nuisibles et possiblement mortel, est englobé par la définition du terme médicament au sens de l'article 41. Le rejet de la demande est affirmé.

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision finale rendue dans le cas de la demande n° 329 159 (classe 260-479.1). La demande déposée le 5 juin 1979 et cédée à ROUSSEL UCLAF s'intitule ESTERS D'ACIDES CYCLOPROPANE CARBOXYLIQUES SUBSTITUES D'ALCOOL -CYANE, LEUR PROCÉDE DE FABRICATION, LES COMPOSITIONS PESTICIDES LES RENFERMANT AINSI QUE LEUR APPLICATION A TITRE DE MÉDICAMENTS A USAGE VÉTÉRINAIRE. Jacques Martel et Jean Tessier en sont les inventeurs. L'examinatrice responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet le 10 février 1982.

Dans sa décision finale l'examinatrice rejette les revendications 1 à 7 de la demande en vertu de l'article 41(1) de la Loi qui se lit comme suit:

Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par les 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.

Elle a souligné que les pages 8 à 10 de même que les exemples 22 et 23 du mémoire descriptif indiquent que les compositions divulguées peuvent être employées "à titre de médicaments vétérinaires et administrés par voie orale ainsi qu'en mélange avec les aliments composés pour animaux".

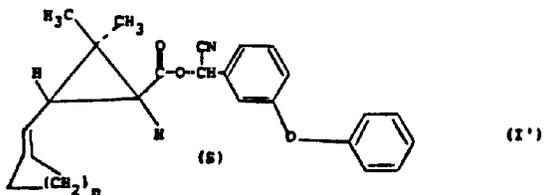
La demanderesse reconnaît que cette affirmation est tirée de la divulgation, et que cette dernière renferme des données qui englobent le traitement d'animaux. La demanderesse affirme cependant avec force que ses compositions ne devraient pas être soumises aux exigences stipulées à

l'article 41(1), soit de restreindre la demande au procédé de fabrication. Elle fait valoir que ses composés ne sont pas utilisés principalement en médecine vétérinaire mais surtout comme insecticides. Les termes employés au chapitre 9.02.06 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets lui semblent vagues. Elle a constaté l'absence du terme "invasion" dans ledit chapitre, et déclare que cette situation s'explique du fait que l'utilisation de composés comparables à ceux qui sont revendiqués dans la présente demande n'a aucune incidence sur le métabolisme d'un animal. Elle compare lesdites compositions à la saccharine et aux autres édulcorants artificiels du genre qui ne font pas partie de la catégorie des aliments, et elle fait valoir que les substances revendiquées ne participent pas, elles non plus, au métabolisme du corps. La demanderesse cite un certain nombre de causes de jurisprudence de même que des décisions antérieures du Commissaire.

Il incombe à la Commission de décider si les revendications 1 à 7 peuvent être accueillies favorablement uniquement lorsqu'elles sont subordonnées à un procédé, conformément aux exigences stipulées à l'article 41 de la Loi sur les brevets, ou si elles peuvent être jugées recevables dans leur teneur actuelle non restrictive.

La revendication 1 se lit comme suit:

1. Les composés de formule(I'):



dans laquelle n est un entier égal à 1, 2 ou 3, la configuration de la copule acide est (1R, trans) ou (1R, cis) et celle de la copule alcoolique est (S).

Les membres de la Commission se sont d'abord penchés sur une décision de la Cour suprême du Canada, soit l'affaire Parke, Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd. (1959) S.C.R. 219, y compris le passage cité par la demanderesse. Nous avons lu les deux observations formulées par la demanderesse à ce sujet, et nous nous demandons comment ce passage et ces

observations peuvent venir étayer son point de vue sur l'applicabilité de l'article 41(1). Ledit passage ne traite que de l'applicabilité de l'ancien article 41(3), et il y est tout simplement fait mention que si le sens pratique d'une invention touche deux secteurs, c'est-à-dire l'alimentation et la médication d'une part, et un secteur inapparenté à l'alimentation et à la médication d'autre part, l'invention est soumise aux dispositions régissant l'octroi d'une licence en vertu de l'article 41 pour ce qui relève de l'aspect alimentaire ou médical. Il n'est écrit nulle part dans la décision Parke, Davis rendu par la Cour suprême que la limitation au procédé de l'article 41(1) ne doit pas s'appliquer aux inventions du genre.

Bien au contraire, les juges n'ont formulé aucun commentaire à ce sujet. Selon l'interprétation des membres de la Commission, il semble que les juges ont voulu expliquer la portée des dispositions régissant l'octroi d'une licence; ils visent même des inventions qui pourraient fort bien ne pas être "apparentées à des substances", ce qui les exclut par le fait même du champ d'application de l'article 41(1). Nous aimerions citer un extrait de cette décision, ledit extrait étant tiré des observations du Juge Rand qui s'exprime en ce termes:

I agree with Thurlow J. that the word "medicine", as used in Section 41 of the Act, should be interpreted broadly....

Nous y reviendrons plus tard.

Quant aux deux décisions du Commissaire publiées dans la Gazette du Bureau des brevets et citées par la demanderesse, les membres de la Commission doutent de leur pertinence dans ce cas-ci. Dans ces deux décisions, le Commissaire évalue l'applicabilité de l'article 41(1) en rapport avec les composés intermédiaires utilisés dans un procédé, c'est-à-dire les composés qui n'ont aucune propriété médicale ni thérapeutique. D'après le contenu de la divulgation de la présente demande, les composés possèdent effectivement des propriétés médicales actives, et il ne fait aucun doute qu'ils puissent servir à traiter des animaux sans autre transformation

chimique. Nous ne croyons pas que ces décisions du Commissaire servent le point de vue de la demanderesse car elles traitent de questions différentes. Il est vrai que dans ces décisions antérieures le Commissaire a mentionné que la seule utilisation des produits finis était médicale, ce qui l'a aidé à se prononcer sur la question des intermédiaires utilisés lors de leur préparation, mais il n'a jamais affirmé que les composés actifs n'étaient pas soumis à l'article 41(1) lorsqu'ils se prêtent à des usages non médicaux. Il faut ajouter que dans ces deux mêmes décisions, le Commissaire a jugé que l'article 41 doit être interprété dans son sens large, et que le paragraphe (1) devrait s'appliquer aux intermédiaires.

La demanderesse cite la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Burton-Parsons Inc. c. Hewlett-Packard Ltd. (1976) 1 S.C.R. 555 pour étayer sa prétention à l'effet que tout ce qui est administré au corps humain n'est pas nécessairement un médicament, qu'une distinction a été établie entre les utilisations principales et secondaires d'un produit, et que cette distinction entre en ligne de compte au moment où l'on doit déterminer l'applicabilité du paragraphe (1). Dans l'extrait de la décision Burton-Parsons, la Cour suprême cite l'une de ses propres décisions, soit la décision rendue dans l'affaire Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets (1974) S.C.R. 111 dans laquelle on a déclaré ce qui suit;

Il est clair qu'une nouvelle substance utile dans le traitement médical ou chirurgical des hommes et des animaux est une "invention". Il est également évident qu'un procédé de fabrication d'une telle substance est aussi une "invention". En fait, la substance peut être revendiquée comme une invention seulement lorsqu'elle est "préparée ou produite par" un tel procédé.

Le jugement Burton-Parsons ne modifie en rien cette affirmation, et il y est écrit à la page 570:

Il est évidemment assez difficile de dire exactement ce qui constitue un médicament et ce qui ne constitue qu'un produit susceptible d'être utilisé à l'occasion de traitement médicaux.

Dans l'affaire Burton-Parsons le tribunal a jugé que les crèmes à électrodes ne sont pas du tout des médicaments tandis que dans la décision Tennessee-Eastman, les juges ont décidé que l'utilisation d'un procédé pour réunir des tissus du corps humain constitue un traitement médical. En dépit de son utilisation courante sur le corps d'un patient, le tribunal a estimé que la crème à électrodes ne jouait pas le rôle d'un médicament, mais qu'elle contribuait simplement au traitement. On comprend facilement le cheminement de la pensée des juges. Ils ont conclu que la crème ne possède aucune propriété curative connue, elle ne constitue pas un traitement en elle-même, et son seul rôle, même en chirurgie, consiste à améliorer le contact électrique avec la peau. On peut même l'assimiler à la machine auprès de laquelle elle sert d'auxiliaire. Dans la présente demande il s'agit d'une situation tout à fait différente. Nous sommes d'avis qu'il existe une distinction importante entre l'invention d'une crème qui entre en contact avec la surface de la peau et qui ne possède aucune propriété curative mais seulement des propriétés électriques, et l'invention d'un nouveau composé médical pouvant être administré dans le corps à titre d'agent thérapeutique. Nous sommes persuadé que dans le cas actuel, le composé est vraiment utilisé "en rapport" avec un traitement médical lorsqu'il est administré à des animaux. L'administration du composé représente le traitement, et son seul objet est de traiter l'animal et d'éliminer les parasites. C'est là que se situe toute la différence entre la présente demande et l'affaire Burton-Parsons.

Les membres de la Commission se sont penchés sur l'argument de la demanderesse.

...que l'article 41(1) a été rédigé dans le but de limiter la portée juridique de tout brevet visant une substance dont le seul usage ou l'usage principal pour laquelle cette substance est destinée, est un usage alimentaire ou médicinal. L'article 41(3) a par contre été rédigé de façon à permettre à toute personne intéressée d'acquérir immédiatement une licence pour les produits non seulement destinés spécifiquement à l'alimentation ou la médication mais également ceux protégés en tant que tels pour un autre usage mais capables d'être utilisés comme aliment ou comme médicament. En aucun cas, le fait de permettre à un inventeur d'obtenir des revendications de produits per se pour des substances chimiques destinées

essentiellement à un usage non-médical mais cependant capables d'être utilisées comme médicament ou pour la préparation d'un médicament, ne rend sans effet l'article 41(3) de la Loi et diminue la protection que le législateur a voulu assurer au public dans le cas très particulier des inventions touchant le domaine de l'alimentation ou de la médication.

Nous ne partageons pas ce point de vue. D'une part, l'article 41(1) n'était pas encore abrogé ni amendé lorsqu'en 1969 les paragraphes (3) et (4) régissant la délivrance d'une licence ont été scindés de manière à établir une distinction entre la licence couvrant les aliments et la licence couvrant les médicaments, ce qui nous oblige à conclure que le législateur reconnaissait l'importance du paragraphe (1). D'autre part, la licence n'est pas accordée sur demande comme s'il s'agissait d'un droit. Le Commissaire rend une décision que le breveté peut contester et porter en appel. De plus, la licence n'est pas accordée sans obligation de la part du preneur de licence; elle est soumise aux conditions stipulées, et son détenteur doit verser une redevance. Nous sommes d'avis que cette situation justifie l'importance du paragraphe (1). Le fait de soustraire des composés à usages multiples aux exigences stipulées au paragraphe (1) rendrait ce dernier à peu près inopérant puisque ce serait là un moyen facile de contourner l'esprit de l'article 41 comme il fut mentionné dans l'affaire Tennessee-Eastman.

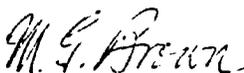
Les membres de la Commission ont examiné attentivement tous les autres arguments soulevés par l'agent de la demanderesse dans son exposé détaillé. Nous ne sommes pas d'accord avec ce dernier quant il déclare que le chapitre 9.02.06 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets sème la confusion avec son expression "ou ailleurs". Cette expression constitue un énoncé exact de la ligne de conduite du Bureau des brevets en ce sens qu'un composé qui possède à la fois des usages médicaux et non-médicaux est soumis à la restriction prévue au paragraphe (1). Quant aux observations formulées au sujet du cas publié dans la Gazette officielle du 23 mai 1978, les membres ne comprennent pas comment ce dossier peut venir étayer le point de vue de la demanderesse. La question d'unité d'invention n'entre pas du tout en ligne de compte dans la présente demande. Il y aurait lieu de souligner que même si la demanderesse devait présenter des demandes

divisionnaires, toutes ces demandes seraient soumises aux dispositions prévues au paragraphe (1) en raison de l'expression "ou ailleurs".

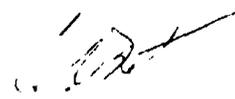
Les membres de la Commission ne partagent pas l'avis de la demanderesse quant elle déclare que les composés ne sont pas des médicaments même quand ils servent à traiter des animaux. Elle cite l'affaire Imperial Chemical Industries Ltd. c. le Commissaire des brevets (1967) 1 Ex. C.R. 57 de même que la Loi des aliments et drogues. Il semble que la demanderesse interprète le terme "médicament" dans un sens trop restreint. Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, nous considérons que les trois décisions de la Cour suprême démontrent que l'article 41 doit être interprété sans portée restrictive. Nous estimons, qu'un composé dont le rôle consiste à éliminer les parasites chez un animal, y compris les parasites nuisibles et possiblement mortels, est effectivement englobé par la définition du terme "médicament" au sens de l'article 41, qu'il s'agisse d'un médicament anti-infectieux ou parasiticide.

Les membres de la Commission sont donc persuadé que les revendications 1 à 7 sont régies par les dispositions de l'article 41(1), et qu'elles ne peuvent être retenues que si la demanderesse les subordonne aux revendications sur le procédé qui sont recevables. Il est donc recommandé que la décision finale de rejet des revendications 1 à 7 soit confirmée.

Le Président intérimaire  
Commission d'appel des brevets

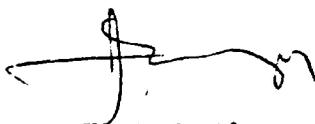
  
M.G. Brown

Membre

  
S.D. Kot

Après revue des conclusions et de la recommandation formulées par la Commission d'appel des brevets, je dois dire que j'abonde dans le sens de cette dernière. Par conséquent, je me vois dans l'obligation de refuser la délivrance d'un brevet en raison des revendications 1 à 7. Le demandeur à six mois pour en appeler de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets,



J.H.A. Gariépy

Hull (Qc)

Le 15th août 1986