

Article 2; utilisation nouvelle de composés déjà connus:
Etant donné l'arrêt Shell Oil c. Commissaire des brevets (1982)
RCS 536, les revendications 1 à 4 portant sur l'utilisation
nouvelle d'un composé déjà connu, et les revendications 7 à 9
afférentes à l'utilisation d'un composé, ont été jugées
acceptables. Rejet annulé.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du Commissaire des brevets pour qu'il revise la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet n° 400,261 (classe 167-238), déposée le 31 mars 1982. Cédée à la Wayne State University, la méthode a pour titre: "Méthode de réduction des métastases et de la croissance néoplasique". Les inventeurs sont W.D. Busse, K.V. Honn, E. Moller et F. Seuter. L'examineur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 6 juin 1985, rejetant la demande de brevet. Dans une lettre datée de juin 1988, le demandeur a retiré la demande d'audition qu'il avait formulée.

La demande se rapporte à une méthode thérapeutique permettant la réduction des métastases et de la croissance néoplasique chez un mammifère. On administre au patient une quantité efficace sur le plan thérapeutique de 3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)-2-pyrazolin-5-one ou d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

Dans sa décision finale, l'examineur fonde son rejet des revendications 1 à 4 sur les enseignements du brevet américain n° 4,053,621, et celui des revendications 7 à 9 sur l'article 2 de la Loi sur les brevets. La décision est expliquée, en partie, comme suit:

Dans sa lettre, le demandeur fait valoir que sa revendication est brevetable parce qu'elle concerne une composition pharmaceutique permettant de réduire les métastases et la croissance néoplasique chez un mammifère. Cet argument ne fait toutefois pas disparaître l'objection à la revendication 1. Comme en fait mention la décision finale du bureau, la composition de la présente demande et celle préconisée par le brevet américain sont identiques, même pour ce qui est de la forme posologique (se reporter à la page 6 de cette demande et à la page appropriée du brevet américain). L'examineur reconnaît que le demandeur a fait une découverte, soit l'utilisation nouvelle d'une composition déjà connue; toutefois, cette utilisation nouvellement découverte n'octroie pas un caractère de nouveauté et de brevetabilité à la composition déjà connue.

Il a été tenu compte de l'argumentation du demandeur à l'encontre du rejet de la revendication 4. Cette argumentation ne dissipe toutefois pas l'objection parce que, encore une fois, l'ingrédient actif est connu et la forme posologique effective est fournie dans l'antériorité mentionnée ci-dessus. L'indication ne rend donc pas cette revendication brevetable. Ce n'est que l'utilisation envisagée qui différencie la revendication 4 des enseignements du brevet antérieur, et cette distinction ne suffit pas à rendre la revendication 4 brevetable.

Les revendications 7 à 9 portant sur l'utilisation d'un composé ne répondent pas aux exigences de la définition d'une invention brevetable telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cette utilisation n'est ni un procédé ni une composition. Le demandeur soutient qu'il faut interpréter l'utilisation de l'ingrédient actif comme englobant les activités dont le caractère peut être qualifié d'"industriel", sans toutefois comprendre le traitement effectif d'une maladie par l'administration de l'ingrédient actif. Cet argument ne fait toutefois pas disparaître l'objection puisque, comme on l'a fait remarquer ci-dessus, l'utilisation ne décrit ni le procédé ni le produit (composition).

Pour répondre à la décision finale, le demandeur a présenté les revendications additionnelles 10 à 17. Son argumentation faisait notamment valoir ceci:

L'invention du demandeur consiste à avoir déterminé que le composé 3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)-2-pyrazolin-5-one ou un sel de ce composé acceptable du point de vue pharmaceutique peuvent être utilisés pour réduire les métastases et la croissance néoplasique. Le demandeur a donc fait une découverte importante. De fait, l'examineur reconnaît que le demandeur a fait une découverte utile. Des dépenses considérables ont été engagées pour établir la validité de l'invention, et le demandeur souhaite naturellement bénéficier de toute protection que l'octroi d'un brevet peut lui conférer. De surcroît, il est certainement dans les intentions du Parlement d'accorder le bénéfice du doute à tout demandeur qui cherche à faire breveter une invention; voir l'article 42 de la Loi sur les brevets de même que les paroles du juge Pigeon dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Monsanto c. Commissaire des brevets. On affirme, et apparemment les examinateurs partagent cet avis, que le demandeur a fait une découverte utile. Le demandeur a droit de bénéficier d'un brevet à moins que son invention tombe dans l'une des catégories susmentionnées pour lesquelles aucune protection n'existe. Bien que l'examineur ne puisse évidemment pas admettre des revendications pour une invention qui se classe dans l'une des catégories dont il vient d'être fait mention, il est respectueusement allégué que l'examineur lui-même doit, dans toute la mesure du possible, être désireux d'admettre les revendications ayant trait à une découverte valable.

Les revendications 1 à 4 et 7 à 9 sont rejetées dans la décision finale du 6 juin 1985. Elles ont été rejetées pour des raisons qu'une lettre officielle du 19 décembre 1984 avait déjà fait valoir. Une réponse détaillée à cette lettre officielle a été déposée le 19 mars 1985. Nous ne désirons pas reprendre tous les arguments y énoncés, mais nous souhaitons les incorporer dans la présente réponse.

Le demandeur présente maintenant de nouvelles revendications visant à protéger divers aspects de son invention. La nouvelle revendication 10 traite d'une méthode qui permet de déterminer l'activité antimétastatique ou antinéoplasique in vitro sur des cellules tumorales précises. Il n'est certainement pas fait état de cet aspect de l'invention dans le brevet américain n° 4,053,621 cité en référence, qui ne traite aucunement de métastases ni de croissance néoplasique. Il est, par conséquent, respectueusement allégué que cet objet est clairement admissible.

La question dont est saisie la Commission d'appel des brevets est la suivante: les revendications 1 à 4 se distinguent-elles manifestement de l'antériorité invoquée, et les revendications 7 à 9 correspondent-elles aux définitions de l'invention brevetable qui sont énoncées à l'article 2 de la Loi sur les brevets? La revendication 1 se lit comme suit:

Une composition pharmaceutique présentée sous une forme posologique appropriée pour l'administration orale ou parentérale et permettant la réduction des métastases et de la croissance néoplasique chez un mammifère, qui renferme comme ingrédient actif de la 3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)-2 2-pyrazolin-5-one ou un sel acceptable du point de vue pharmaceutique; l'ingrédient actif est présent à une concentration efficace pour la réduction des métastases et de la croissance néoplasique chez un mammifère et est mélangé à un diluant ou à un excipient approprié, acceptable du point de vue pharmaceutique.

Considérons d'abord le rejet des revendications 1 à 4 d'après les enseignements du brevet américain n° 4,053,621. La décision finale nous montre que la composition de la demande et celle du brevet antérieur sont les mêmes, mais l'examineur reconnaît que le demandeur a fait une découverte, soit "une utilisation nouvelle pour une composition déjà connue". A son avis, seule l'utilisation envisagée distingue la revendication 4 des enseignements de l'antériorité invoquée et cette différence ne suffit pas à rendre brevetable la revendication 4.

Le demandeur soutient que son invention consiste à avoir déterminé que le composé 3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)- 2-pyrazolin-5-one ou un sel acceptable du point de vue pharmaceutique peuvent être utilisés pour réduire les métastases ou la croissance néoplasique. Il fait valoir les dépenses considérables qui ont été engagées pour établir la validité de l'invention et soutient que son invention est brevetable puisqu'il est dans les intentions du Parlement, sauf en ce qui concerne certaines catégories particulières, de faire, dans la plus grande mesure du possible, bénéficier les inventions de la protection des brevets.

Nous avons examiné la position adoptée par l'examineur et les arguments avancés par les demandeurs. Les commentaires de Mme le juge Wilson dans l'arrêt de la Cour suprême Shell Oil c. Commissaire des brevets du 2 novembre 1982 valent pour le présent cas lorsqu'elle dit:

Si j'ai raison de dire que la découverte d'un usage nouveau et réalisable en pratique de ces composés constitue une "invention" au sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise une revendication visant ces compositions. L'article 36 ne semble pas constituer un obstacle parce que l'activité inventive se trouve ici dans l'usage nouveau de composés déjà connus et non dans les composés eux-mêmes. Après avoir découvert l'usage, l'appelante a mélangé les composés à des supports appropriés pour les appliquer aux plantes. A mon avis, il n'est pas nécessaire dans le cas de la découverte d'un nouvel usage pour un composé déjà connu que le mélange du composé à l'adjuvant soit lui-même nouveau, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser cet usage particulier du composé. En l'espèce, on ne prétend pas que l'activité inventive dépend de la combinaison, celle-ci est seulement le moyen de réaliser les possibilités nouvellement découvertes qu'offrent les composés. En l'espèce, l'activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n'est besoin d'autre activité inventive pour appliquer les composés à cet usage c.-à-d. préparer les compositions appropriées.

Nous estimons donc qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu est une invention qui peut bénéficier de la protection d'un brevet. Nous recommandons que le rejet des revendications 1 à 4 soient annulés.

Examinons donc maintenant le rejet des revendications 1 à 9, lesquelles traitent de l'utilisation d'un composé et ne correspondent pas, de ce fait, aux définitions de l'invention brevetable aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le rejet indique que l'utilisation décrite dans les revendications rejetées ne décrivent "ni le procédé ni le produit (composition)".

Le demandeur soutient qu'il s'est conformé aux exigences de l'article 36(2) de la Loi puisqu'il revendique en termes explicites les choses ou combinaisons qu'il estime nouvelles. Il déclare, de surcroît, que si la meilleure façon de se conformer aux exigences de l'article 36 consiste à énoncer la revendication en fonction d'une utilisation, il est donc approprié d'agir de cette façon. Il allègue que le rejet de l'utilisation revendiquée, pour cause de non-brevetabilité de son objet, ne se justifie pas puisque de nombreuses inventions portent sur l'utilisation de substances ou d'objets.

Bien qu'il soit exact que les revendications rejetées ne décrivent ni un procédé ni un produit, il n'en découle pas, dans le cas présent, qu'elles ne correspondent pas à la définition d'une invention énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le demandeur a allégué qu'il faut interpréter les revendications relatives à l'utilisation d'un ingrédient actif comme englobant des activités dont le caractère peut être qualifié d'"industriel". La décision finale reconnaît que le demandeur a fait une découverte, soit l'utilisation nouvelle d'une composition déjà connue. Nous estimons que puisque le demandeur a conçu une nouvelle utilisation pour une composition déjà connue, il devrait être autorisé à en revendiquer le bénéfice. Le fait que les revendications ne décrivent ni un procédé ni un produit ne constitue pas, en lui-même, une raison valide de rejeter celles-ci. A notre avis, le rejet des revendications 7 à 9 devrait donc être annulé.

Nous ne formulons aucun commentaire au sujet des revendications 10 à 17 qui ont été ajoutées à la demande à la suite de la décision finale.

Nous recommandons en conséquence que le rejet des revendications 1 à 4 et des revendications 7 à 9 soit annulé.

M.C. Brown
Président par intérim
Commission d'appel des brevets

S.D. Kot
Membre

Ayant passé en revue l'instruction de la demande, je souscris aux conclusions et recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et des revendications et je renvoie la demande à l'examineur pour qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la recommandation.

J.H.A. Gariópy
Commissaire des brevets

Fait à Hull
ce 20^e jour de septembre 1988

Fetherstonhaugh & Co.
B.P. 2999, Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6