LABORATOIRE PENTAGONE }
 LIMITÉE (*Défenderesse*) . . . }

APPELANTE;

1968
 *Fév. 2, 5
 Fév. 20

ET

PARKE, DAVIS & COMPANY }
 (*Demanderesse*) . . . }

INTIMÉE.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
 PROVINCE DE QUÉBEC

Brevet—Contrefaçon—Validité—Injonction—Antibiotique—Substance préparée ou produite par procédé chimique—Inventeur—Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203, art. 41(1).

La demanderesse a poursuivi la défenderesse pour violation d'un brevet relatif à un antibiotique connu sous le nom de chloramphénicol ou chloromycétine. Le brevet contient des revendications de la substance préparée autrement que par le procédé breveté. Cet antibiotique, sécrété par des micro-organismes dans une culture, s'y trouve dilué et inutilisable à cet état brut. Un procédé d'extraction est donc indispensable pour obtenir la substance utilisable à des fins thérapeutiques. En défense à l'action, on a soutenu que le procédé d'extraction, par solvant ou par adsorption, décrit dans le brevet est un procédé chimique et que, par conséquent, la revendication de la substance préparée autrement que par le procédé breveté est invalide en vertu de l'art. 41(1) de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1952, c. 203. La demanderesse soutient au contraire que l'extraction est un procédé physique. La Cour supérieure a déclaré le brevet invalide. Ce jugement a été renversé par la Cour d'appel qui a statué que le brevet et la revendication de la substance étaient valides; l'injonction qui avait été demandée avec l'action a été en conséquence accordée. La défenderesse en a appelé à cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être accueilli.

Selon le sens usuel de l'expression «procédé chimique», les procédés d'extraction décrits dans le brevet sont des procédés chimiques au sens de l'art. 41(1) de la *Loi sur les brevets* et, par conséquent, la revendication par la demanderesse de la substance préparée autrement que par le procédé breveté est invalide.

Patent—Infringement—Validity—Injunction—Antibiotic—Whether substance prepared or produced by chemical process—Inventor—Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, s. 41(1).

The plaintiff company sued the defendant company for infringement of a patent relating to an antibiotic known as chloramphenicol or chloromycetin. The patent contains claims for the product not limited to the drug prepared by the process described. The antibiotic secreted by micro-organisms grown in a culture medium is in a diluted state and not usable in that raw state. An isolation process is required in order

* CORAM: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

1968
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS &
 COMPANY

to obtain the substance capable of being used for therapeutic purposes. As a defence to the action, it was pleaded that the isolation process, by means of a solvent or by adsorption, described in the patent is a chemical process and, consequently, the claim of the substance prepared otherwise than by the patented process is invalid by virtue of s. 41(1) of the *Patent Act*, R.S.C. 1952, c. 203. The plaintiff contends that the isolation process is a physical process. The Superior Court held the patent to be invalid. This judgment was reversed by the Court of Appeal which held that the patent and the claim of the substance were valid. The injunction asked for with the action was granted. The defendant company appealed to this Court.

Held: The appeal should be allowed.

According to the usual meaning of the expression "chemical process", the isolation processes described in the patent are chemical processes within the meaning of s. 41(1) of the *Patent Act* and, consequently, the claim by the plaintiff of the substance prepared otherwise than by the patented processes is invalid.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec¹, reversing a judgment of Puddicombe J. Appeal allowed.

APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec¹, infirmant un jugement du Juge Puddicombe. Appel accueilli.

Joan Clark et Malcolm E. McLeod, pour la défenderesse, appelante.

Christopher Robinson, c.r., et *Samuel Godinsky, c.r.*, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON:—La question à décider en cette cause est la validité d'un brevet relatif à un antibiotique connu sous le nom de chloramphénicol ou chloromycétine. Au procès, l'appelante a admis qu'elle faisait la vente de cette substance sous le nom de sopamycétine et l'obtenait de personnes auxquelles l'intimée n'avait pas délivré de permis de fabrication. De son côté, l'intimée a admis que le produit vendu par l'appelante n'était pas fabriqué selon son procédé breveté. Vu ces admissions le procès a été réduit aux deux moyens de défense suivants.

¹ [1967] B.R. 975.

Premièrement, Quentin Bartz qui a obtenu le brevet au bénéfice de l'intimée, est-il vraiment le seul inventeur comme il l'a déclaré dans sa demande de brevet? N'a-t-il pas plutôt parachevé une invention faite en partie par d'autres puisqu'il a fait seulement l'identification et l'extraction de l'antibiotique qui se trouvait dans un bouillon de culture (ou «bière») préparé par d'autres?

Deuxièmement, s'agit-il d'une substance préparée ou produite par des procédés chimiques? Si tel est le cas, la revendication de la substance préparée autrement que par le procédé breveté de l'intimée est invalide en vertu du para. 1 de l'art. 41 de la *Loi sur les brevets*.

En Cour supérieure, le Juge Puddicombe a accueilli les deux moyens de défense, rejeté la demande d'injonction et déclaré le brevet invalide. En Appel², au contraire, les juges Hyde, Rinfret et Choquette ont été unanimement d'avis que le brevet et la revendication de la substance étaient valides et ils ont décerné une injonction en conséquence pour le reste de la durée du brevet avec réserve du recours en dommages.

En résumé, l'historique de l'invention est le suivant. Au cours de recherches méthodiques ayant pour objet la découverte de substances bactéricides, on a préparé dans un milieu approprié une culture d'une espèce de moisissure provenant d'un sol du Vénézuéla et qu'on a subséquentement baptisée: «*streptomyces venezuelæ*». Par fermentation avec ce microorganisme dans un milieu nutritif approprié, on a obtenu un liquide («bière A-65») dans lequel on a constaté la présence d'une activité bactéricide. A ce point le produit a été confié à Bartz qui, par des procédés d'extraction connus, est parvenu à isoler la substance active à l'état pur, à vérifier qu'il s'agissait d'un nouvel antibiotique et à en déterminer la composition chimique.

Il est établi clairement que cet antibiotique, le chloramphénicol, est sécrété par les microorganismes dans le milieu de culture mais il s'y trouve dilué, mêlé à de nombreuses impuretés et inutilisable à cet état brut. Le procédé d'extraction est indispensable pour obtenir la substance utilisable à fins thérapeutiques, la preuve le démontre et l'intimée l'a admis devant nous. Par conséquent, tout le litige sur la

1968

LABORATOIRE
PENTAGONE
LTÉE
v.
PARKE,
DAVIS &
COMPANY

Le Juge
Pigeon

² [1967] B.R. 975.

1968
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS &
 COMPANY
 ———
 Le Juge
 Pigeon
 ———

deuxième question se ramène à décider si la fermentation et l'extraction sont des procédés chimiques au sens de la *Loi sur les brevets* comme l'appelante le prétend, alors que l'intimée et ses experts soutiennent que la fermentation est un procédé biologique et l'extraction, un procédé physique.

Pour disposer du litige il ne paraît pas nécessaire de trancher le débat sur la fermentation. Il suffit d'examiner le procédé d'extraction. Celui-ci comprend diverses alternatives. On peut dire que l'une des méthodes consiste à utiliser des solvants qui ne sont pas miscibles dans l'eau. Une autre consiste à utiliser de l'alumine activée ou du charbon activé pour séparer le produit des impuretés en adsorbant soit les impuretés, soit le produit lui-même. Dans certains cas, il est nécessaire de recourir à une acidification avec un acide minéral dilué, mais dans d'autres cela ne paraît pas nécessaire. Baer, témoin expert de l'intimée, a affirmé avoir fait l'extraction en provoquant l'adsorption sur le charbon de bois activé sans acidification et en dégageant la substance du charbon activé au moyen d'un solvant approprié qui est ensuite évaporé. Parce qu'au terme de ces manipulations qui comprennent jusqu'à dix étapes, la structure chimique du produit reste inchangée, les deux experts de l'intimée soutiennent qu'il s'agit d'un procédé physique. Peu importe, disent-ils, que la structure chimique des impuretés puisse être modifiée, celle de la substance recherchée ne l'est pas et par conséquent il s'agit, soutiennent-ils, d'un procédé physique et non d'un procédé chimique.

On peut constater que cette façon de raisonner a pour effet de restreindre le sens de l'expression «procédé chimique» à celui de procédé de synthèse chimique ou de décomposition chimique. Au contraire, les experts de l'appelante sont unanimes à classer les procédés d'extraction par solvant ou par adsorption comme des procédés chimiques parce qu'ils font appel à des substances chimiques et mettent en œuvre leurs propriétés.

Devant nous les deux parties ont été d'accord pour reconnaître que dans la *Loi sur les brevets* l'expression «procédé chimique» devait être prise dans son sens usuel et non pas dans un sens scientifique. C'est d'ailleurs ce qu'implique nécessairement la décision de cette Cour dans *Continental Soya Co. Ltd. c. J. R. Short Milling Co. Canada*

*Ltd.*³. On y a décidé en somme que ce n'était pas parce qu'une réaction chimique se produisait dans l'application d'un procédé qu'il fallait le caractériser comme un procédé chimique. En l'occurrence il s'agissait du blanchiment de la farine de blé par l'addition d'une poudre extraite de fèves soya par mouture. On a statué qu'il ne s'agissait pas d'un procédé chimique même si une réaction chimique se produisait comme il s'en produit dans toutes sortes d'opérations usuelles, tels que la fabrication du pain et les processus biologiques ordinaires que personne ne classe comme des procédés chimiques dans le langage usuel.

L'intimée, tout en admettant ainsi qu'une manipulation n'est pas un procédé chimique au sens de la loi du seul fait qu'une réaction chimique s'y produit, soutient cependant que s'il n'y a pas une réaction chimique modifiant la structure chimique du produit lui-même, il n'y a pas procédé chimique. A vrai dire, cette assertion repose uniquement sur l'opinion des deux experts de l'intimée, opinion que l'on a fait porter, tout comme celle de deux des experts de l'appelante, sur la question même qu'il appartient aux tribunaux de juger, savoir: qu'est-ce qu'un procédé chimique au sens de la *Loi sur les brevets*?

Cette question n'en étant pas une de vocabulaire scientifique ne peut pas être tranchée par la seule considération des opinions d'experts sur ce vocabulaire et les concepts qui s'y rattachent. Nous n'avons pas besoin de décider lesquels des experts de l'appelante ou de l'intimée ont raison, ceux qui affirment que scientifiquement c'est un procédé chimique ou ceux qui le nient. Celui-là seul qui des cinq experts ayant témoigné dans cette cause s'en est tenu au strict point de vue scientifique, le D^r Spencer, a expliqué que suivant les conceptions actuelles, les procédés de fermentation sont du domaine de la biochimie et les procédés d'extraction par adsorption ou par solvant, du domaine de la chimie physique. D'après lui, le phénomène d'adsorption est non seulement un procédé chimique mais un procédé qui implique une réaction chimique. De même il considère les extractions par solvant comme des procédés chimiques même en l'absence de toute réaction chimique et cela pour le motif que, dans ce procédé, l'on utilise les propriétés chimiques d'un produit chimique.

1968

LABORATOIRE
PENTAGONE
LTÉEv.
PARKE,
DAVIS &
COMPANYLe Juge
Pigeon

³ [1942] R.C.S. 187, 2 Fox Pat. C. 103, 2 C.P.R. 1, 2 D.L.R. 114.

1968
 LABORATOIRE
 PENTAGONE
 LTÉE
 v.
 PARKE,
 DAVIS &
 COMPANY
 Le Juge
 Pigeon

Il est un fait que les experts de l'intimée n'ont pu nier, c'est que les procédés dont il s'agit sont des procédés de laboratoire de chimie, des procédés de ce que Baer lui-même a appelé «preparative chemistry». Questionné sur ce que l'on devait entendre par «chemisorption», terme employé par ceux qui considèrent l'adsorption comme un phénomène chimique, il a répondu :

The word chemisorption implies, as I understand it, a type of chemical bonding of some material to an adsorbing surface, but this term is applied rather rarely and I must say I never read it in ordinary laboratory practice in organic chemistry, in preparative chemistry when I make use of these physical methods.

Il n'est pas sans intérêt d'observer qu'en Grande-Bretagne le Solliciteur général siégeant en appel du Directeur des brevets a décidé que la distillation fractionnée était un procédé chimique tout comme un procédé de fabrication du charbon activé. *R.R.'s Application*⁴; *H.E.P.'s Application*⁵.

Il convient aussi de noter qu'en Suisse, l'intimée a obtenu du bureau fédéral en 1950, sur sa demande déposée en août 1948, un brevet intitulé: «Procédé de préparation d'un nouvel antibiotique» et comportant la revendication suivante:

Procédé de préparation d'un nouvel antibiotique, caractérisé en ce qu'on inocule un milieu nutritif avec le «*Streptomyces venezuelae*», en ce qu'on fait incuber le mélange en aérobiose et en ce qu'on sépare du milieu nutritif le produit antibiotique formé.

Or la loi fédérale suisse sur les brevets d'invention décrète à l'art. 2:

Ne peuvent être brevetées:

2° Les inventions de remèdes et les inventions de procédés non chimiques pour la fabrication de remèdes; . . .

L'intimée, en demandant le brevet suisse, se trouvait donc à soutenir qu'au sens de la loi fédérale suisse le procédé de fermentation et d'extraction est un *procédé chimique*. Cela n'est peut-être pas aussi décisif que l'admission d'utilité pratique découlant de la demande de brevet faite aux États-Unis qui a été considérée par cette Cour dans *Parke, Davis & Company c. Empire Laboratories Limited*⁶. En effet on peut supposer que l'intimée voulait se prémunir contre une décision adverse sur sa réclamation du produit

⁴ (1925), 42 R.P.C. 303.

⁵ (1926), 43 R.P.C. 150.

⁶ [1964] R.C.S. 351, 27 Fox Pat. C. 67, 43 C.P.R. 1, 45 D.L.R. (2d) 97.

dans d'autres pays; si, par malheur, on décidait contre elle que cette réclamation était invalide parce qu'il s'agit d'un procédé chimique, elle aurait intérêt à détenir au moins un brevet pour le procédé dans les pays où, en tout état de cause, un brevet pour le produit ne peut être obtenu. Il n'en reste pas moins que la demande de brevet suisse démontre que, là où il faut l'affirmer pour obtenir un brevet, l'intimée était prête à soutenir qu'il s'agit d'un procédé chimique. Cela n'est donc pas insoutenable comme ses experts l'ont affirmé.

Pour ces raisons il faut conclure que, selon le sens usuel de l'expression «procédé chimique», les procédés d'extraction décrits dans le brevet dont il s'agit sont des procédés chimiques au sens du para. 1 de l'art. 41 de la *Loi sur les brevets* et, par conséquent, la revendication numéro 7 du brevet canadien numéro 479,333 est invalide. Comme cela suffit à disposer de la cause, il ne paraît pas nécessaire de statuer sur l'autre moyen. Cela n'implique aucunement que la décision de la Cour d'appel sur cet autre moyen est tenue pour bien fondée.

Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder à l'appelante tous les frais de l'appel y compris ceux de la motion pour suspension de l'ordonnance d'injonction. En conséquence, j'accueillerais l'appel à cette Cour avec dépens, frais de motion compris, j'infirmes le jugement de la Cour d'appel de la Province de Québec et rétablirais le dispositif du jugement de la Cour supérieure avec dépens en Cour d'appel contre la présente intimée.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montréal.

Procureurs de la demanderesse intimée: Greenblatt, Godinsky & Resin, Montréal.

1968
LABORATOIRE
PENTAGONE
LITÉE
v.
PARKE,
DAVIS &
COMPANY
Le Juge
Pigeon