

DECISION DU COMMISSAIRE

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur fondée sur l'article 46 du Règlement régissant les brevets

et

RELATIVEMENT à la demande de brevet no 839,690 déposée le 10 janvier 1962 par William Pollack pour une invention intitulée:

TEST DE GROSSESSE

Agents du requérant: MM. Gowling, MacTavish,
Osborne & Henderson, Ottawa (Ontario)

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur portant refus des revendications nos 8-11 de la demande no 839,690. La demande a été formulée conformément ;a l'article 47(a) du Règlement régissant les brevets (avant la modification par décret du conseil C.P. 1970-728, entrée en vigueur le 1er juin 1970).

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté ladite demande pour les raisons suivantes:

- 1) L'objet des revendications nos 8-11 ne constitue pas une matière brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets en tant que test pour diagnostiquer une grossesse.
- 2) Une méthode analytique pour déterminer une grossesse n'est en aucun cas, associée au commerce ou à l'industrie et est contraire au sens des termes "exploitation à l'échelle commerciale" mentionnés dans la Loi sur les brevets.

L'objet des revendications rejetées portant les nos 8-11 concerne une méthode de détection de la HCG (gonadotrophine chorionique) dans l'urine en mélangeant l'antisérum HCG avec l'urine à étudier, en l'incubant, en y incorporant le réactif qui fait l'objet de l'invention, en incubant le tout de nouveau, puis en le centrifugeant et en comparant la turbidité du surnageant à celle de la norme de turbidité.

L'examineur a déclaré, dans sa décision du 17 novembre 1965:

"Les revendications nos 8-11 sont rejetées parce qu'elles portent sur des méthodes d'analyse pour diagnostiquer une grossesse et qu'elles ne sont pas d'un domaine donnant lieu à la délivrance de brevets".

Dans sa réponse du 9 mai 1966, le requérant a tenté de réfuter l'objection en démontrant que les revendications portent sur un procédé nouveau et utile et entrent donc de ce fait dans le cadre de l'article 2(d) de la Loi.

Dans une lettre datée du 14 juin 1966, l'examineur a encore rejeté les revendications parce qu'elles portent sur des méthodes d'analyse pour diagnostiquer une grossesse, soit un domaine qui ne peut donner lieu à la délivrance de brevets aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et a aussi ajouté qu'une méthode analytique pour déterminer une grossesse n'est, en aucun cas, associée au commerce ou à l'industrie.

Dans une lettre en date du 5 décembre 1966, le requérant a maintenu sa position en prétendant que ses revendications entraient dans le cadre de l'article 2(d) de la Loi. Il a défini le mot "réalisation" et déclaré que les revendications répondaient à la définition et par conséquent étaient conformes aux dispositions de l'article 2(d). Il a aussi tenté de réfuter la deuxième partie du rejet de l'examineur.

Le 28 février 1968, l'examineur a rejeté les revendications nos 8-11 dans une décision finale, en vertu de l'article 46 du Règlement régissant les brevets, parce que leur objet n'est pas brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets et qu'une méthode analytique pour déterminer une grossesse n'est, en aucun cas, associée au commerce ou à l'industrie et qu'elle est contraire au sens des termes "exploitation à l'échelle commerciale" mentionnés dans la Loi sur les brevets. L'examineur a aussi indiqué que les méthodes d'élimination des insectes, de traitement des liquides pour éliminer les bactéries, etc. touchent le domaine de l'économie, tandis que les renseignements sur la condition d'un être humain sont le seul résultat de la méthode diagnostique revendiquée dans la demande en question.

Dans une réponse en date du 24 mai 1968, le requérant a demandé que le rejet fasse l'objet d'une révision de la part du Commissaire des brevets. Le requérant a affirmé que l'article 2(d) de la Loi sur les brevets ne mentionne pas que, pour être brevetable, une invention doit pouvoir être exploitée à l'échelle commerciale. Le requérant a fait référence à l'article 67(2)(a) de la Loi sur les brevets dont les termes impliquent que certaines inventions ne peuvent être exploitées à l'échelle commerciale.

L'article 2(d) de la Loi sur les brevets se lit comme suit:

"invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

A mon avis, les revendications nos 8-11 définissent une méthode utilisée dans un procédé de diagnostic pour déterminer la présence ou l'absence d'une grossesse chez un être humain de sexe féminin et la raison du rejet, à mon sens, est que l'examineur considère que la méthode n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Quant à la deuxième partie de l'objection de l'examineur que l'agent du titulaire croit fondée sur les termes de l'article 67(2)

de la Loi sur les brevets, elle ne sera pas analysée en détail parce que je ne crois pas qu'elle constitue un motif suffisant de rejet.

En se basant sur l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, le mandataire du requérant a soutenu à plusieurs reprises que la méthode revendiquée présente le caractère de la nouveauté et de l'utilité, en plus de celui de l'ingéniosité, et qu'elle est donc brevetable. Pour sa part, le Bureau des brevets a toujours soutenu que tout ce qui est nouveau et utile n'est pas nécessairement brevetable, même lorsqu'il y a ingéniosité inventive et que les restrictions de l'article 28(3) ne s'appliquent pas. Cette conception a récemment été confirmée par la décision de la Cour de l'Echiquier en cause Lawson c/ le Commissaire des brevets, rendue par le juge Cattanach, le 17 avril 1970.

Dans la cause Lawson, le juge Cattanach a dit: "Je considère comme un fait bien établi que toute réalisation et tout procédé de fabrication nouveaux et utiles ne sont pas nécessairement couverts par l'article 2(d) de la loi."

Le juge Cattanach a poursuivi en étudiant le terme "procédé de fabrication", qui est employé dans les statuts en Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande, par rapport aux mots "réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières" qui figurent dans l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et a conclu que les deux groupes de mots sont simplement deux façons différentes d'exprimer les mêmes idées. Il a continué en exprimant l'option suivante:

"fabrication" est l'action de fabriquer quelque chose.
Il est donc impensable qu'un procédé de fabrication
ne donne pas un produit vendable. Un tel procédé
doit modifier le caractère ou l'état d'objets matériels.

Dans le cas présent, je ne vois pas comment les revendications 8-11 peuvent être considérées comme définissant un procédé de fabrication. La méthode en question consiste à traiter l'urine avec des réactifs, dans des conditions spécifiques, et à comparer l'aspect du mélange qui en résulte avec une norme de turbidité. Le résultat n'est qu'une simple détermination par observation visuelle de la présence ou de l'absence de HCG dans l'urine à l'étude. A mon avis, cela ne constitue pas "un produit vendable du procédé en question" comme l'entend le juge Cattanach dans la citation ci-dessus.

- 4 -

Je déclare donc que la méthode faisant l'objet des revendications nos 8-11 ne constitue pas une invention aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

Le président de la Commission
d'appel des brevets
R.E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je confirme le rejet des revendications nos 8-11 fait par l'examineur.

Telle est ma décision

Le commissaire des brevets
A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 26^e jour d'octobre 1970