

DECISION DU COMMISSAIRE

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

et

RELATIVEMENT à la demande de brevet no 908,951 déposée le 7 août 1964 par Margaret Treacy 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'examinateur portant refus des revendications nos 16, 17 et 18 de la demande no 908,951. La demande a été formulée conformément à l'article 47(3) 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'examinateur a rejeté ladite demande pour les raisons suivantes:

- 1) L'objet des revendications nos 16, 17 et 18 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 16, 17 et 18 concerne une méthode de détection de la HCG (gonadotrophine chorionique) dans l'urine, en mélangeant l'antisérum HCG avec l'urine à étudier, puis en mélangeant le réactif qui fait l'objet de l'invention avec le mélange antisérum-urine, en agitant ce mélange et en vérifiant s'il y a agglutination des particules du réactif.

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

"Les revendications nos 16, 17 et 18 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 une lettre en date du 6 mai 1966, le requérant a demandé que le rejet soit reconsidéré, affirmant que les revendications nos 16, 17 et 18 étaient parfaitement conformes à l'article 2(d) de la Loi sur les brevets et devaient faire l'objet de la procédure d'examen établie.

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 sa réponse écrite du 5 décembre 1966, le requérant a tenté de réfuter l'objection en affirmant que les revendications nos 16, 17 et 18 sont du domaine de l'invention, comme le stipule l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Il a défini le terme "réalisation" et déclaré que les revendications nos 16, 17 et 18 répondaient à cette définition. 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 16, 17 et 18 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 en 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 23 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 16, 17 et 18 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)(a) 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'opinion 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 nos 16, 17 et 18 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 pour déterminer s'il y a ou non grossesse. Ainsi, 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 16, 17 et 18 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 16, 17 et 18 fait par l'examineur.

Telle est ma décision

Le commissaire des brevets
A.M. Laidlaw

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