

DECISION DU COMMISSAIRE

CONFORME AUX STATUTS: - Article 2: Procédé concernant un test pathologique

Une méthode qui permet de déterminer les antigènes dans un fluide aqueux provenant d'un animal vivant (y compris l'homme), chose impossible par les méthodes conventionnelles, n'est pas un traitement médical appliqué à ces animaux vivants et satisfait au critère "d'utilité" d'un procédé ou d'une technique défini à l'article 2(d), parce qu'elle relève de techniques manuelles et industrielles, qu'elle est contrôlable, et qu'elle est d'une utilité pratique; la délivrance d'un brevet pour une telle méthode n'est donc pas contraire à l'intérêt public.

DECISION FINALE: Rejetée

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 10 mai 1972, au sujet de la demande 003,389. Cette demande a été déposée au nom de Antonius H.W.M. Schuurs et a trait aux "Déterminations immuno-chimiques des antigènes et des anticorps."

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 1 à 8 parce qu'elles avaient trait à un objet d'invention non brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

La revendication 1 se lit comme suit:

Une méthode permettant la détermination immuno-chimique, par une réaction d'agglutination, des antigènes ou anticorps dans une solution aqueuse où ils sont concentrés dans une proportion trop faible pour qu'il soit possible de les déterminer de façon sûre au moyen du procédé conventionnel de réaction d'agglutination sans fractionnement ou concentration préalable ou qui sont accompagnés de facteurs perturbant les réactions conventionnelles d'agglutination en raison des contaminants présents dans la solution aqueuse à analyser, méthode qui peut se résumer ainsi:

- (a) adsorber une des composantes de la réaction immuno-chimique choisie parmi le groupe d'antigènes et d'anticorps sur des particules porteuses adaptées aux antigènes et aux anticorps;
- (b) faire réagir ladite composante en l'incorporant à la solution aqueuse à analyser contenant l'autre composante de la réaction à déterminer;
- (c) séparer les particules porteuses du mélange réactif, dès que la réaction a eu lieu;
- (d) suspendre à nouveau les particules dans une petite quantité de solution aqueuse appropriée; et
- (e) déterminer visuellement le schéma de réaction des particules porteuses.

Dans la décision finale, l'examineur a déclaré notamment:

Dans son plaidoyer, le demandeur laisse entendre que l'interprétation la plus large possible doit être donnée au passage suivant: "Toute réalisation, tout procédé présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité", et que tout objet d'invention conforme à cette définition est brevetable, à moins que la Loi sur les brevets l'interdise formellement. Cependant, tel n'est pas le cas, puisque le Bureau des brevets a toujours soutenu, depuis des années, que tout objet d'invention qui est nouveau et utile n'est pas nécessairement brevetable et qu'il est bien établi qu'il existe des réalisations et des procédés qui sont nettement exclus de la protection conférée par les brevets, certains aux termes de la Loi (par exemple: l'article 28(3) de la Loi sur les brevets) et d'autres à la suite de jugements; par exemple, les méthodes relevant de la capacité professionnelle (voir Lawson c. le Commissaire des brevets ou Tennessee Eastman Co. c. le Commissaire des brevets). En ce qui concerne les procédés, la Loi sur les brevets est conçue de façon à protéger ceux qui font preuve de nouveauté, d'utilité, d'ingéniosité inventive et qui sont également susceptibles d'être utilisés dans l'industrie.

Bien que la présente méthode de détermination immuno-chimique des antigènes ou des anticorps soit nouvelle, utile et non évidente, elle n'est cependant pas susceptible d'être utilisée dans l'industrie. La méthode en question, qui est utilisée sur un produit non industriel, en l'occurrence les fluides du corps humain, est plutôt conçue comme une méthode essentiellement non-économique parce qu'elle n'entraîne pas un résultat associé de quelque façon que ce soit au commerce ou à l'industrie, au sens donné à ces expressions dans les jugements susmentionnés, et est également contraire à l'esprit de l'expression "exploitation à l'échelle commerciale" énoncée dans la Loi sur les brevets. Il est donc jugé contraire à l'intérêt public de délivrer des brevets pour des méthodes de diagnostic pathologique.

Dans sa réplique du 10 novembre 1972, le demandeur a déclaré notamment:

Le demandeur admet que des réserves doivent être apportées aux dispositions de l'article 2(d), réserves qui, comme l'examineur l'a dit, découlent soit des dispositions de l'article 28(3) de la Loi sur les brevets, soit des jugements antérieurs. Cependant, de l'avis du demandeur, ni l'article 28(3), ni les jugements pertinents, n'exigent que l'interprétation de l'article 2(d) soit restreinte au point qu'un procédé brevetable doive être "susceptible d'être utilisé dans l'industrie". Le demandeur fait plutôt valoir que les critères pertinents sont identifiés de façon plus précise par le juge Dickson dans la demande de la National Research Development Corporation (Australie) (1961) RPC 135, dont le jugement contient la déclaration suivante à la page 145:

"Pour respecter les limites de la brevetabilité établies dans le statut des monopoles, un procédé doit offrir quelque avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un art utile par opposition aux beaux arts (voir la demande de la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958) R.P.C. 35 à la page 36) que son importance pour le pays doit se situer dans le domaine de l'entreprise économique. (L'exclusion des méthodes de chirurgie et d'autres procédés pour le traitement du corps humain pourrait bien ne pas être fondée sur le concept d'invention parce que ce sujet dans l'ensemble est essentiellement non économique: voir Maeder c. Busch (1938), 59 C.L.R. 684 à la page 706)".

Ce passage a été cité dans le jugement prononcé par le juge Gauthier lors de la décision de la Cour de l'Échiquier

en cause Lawson c. le Commissaire des brevets. En résumé, il semble qu'il soit indispensable qu'un procédé brevetable appartienne à un art utile par opposition aux beaux-arts et ne soit pas essentiellement non-économique. Ces critères semblent avoir été acceptés par le Bureau, d'après les récentes décisions de la Commission d'appel des brevets.

Dans la proposition du demandeur, l'objet d'invention des revendications 1 à 8 appartient effectivement à un art utile par opposition aux beaux-arts ou, selon les termes employés par la Commission d'appel des brevets dans la décision citée ci-dessus, se rapporte à un art manuel ou industriel par opposition des beaux-arts. Les étapes de la méthode figurant dans les revendications comprennent les étapes clairement énoncées dans la revendication 1 comme étant les étapes (a) à (c) inclusivement. Il est soutenu que ces étapes n'appartiennent visiblement pas aux "beaux-arts" qui exigent l'utilisation de connaissances professionnelles fondées sur le jugement, et qu'elles ne se comparent pas, par exemple, aux méthodes chirurgicales et aux autres procédés de traitement du corps humain. En outre, les méthodes de ce genre semblent aujourd'hui être utilisées le plus souvent par des laboratoires d'essai commerciaux (laboratoires cliniques) qui facturent directement le client pour les services rendus, même si dans certains cas ces services peuvent être couverts par l'assurance-maladie. Ainsi, même si la méthode n'est pas susceptible d'être utilisée dans l'industrie, elle est certainement d'application commerciale et produit un résultat essentiellement économique puisque ces méthodes d'essai sont commandées et payées selon les pratiques courantes du commerce. En outre, il importe peu que la méthode soit utilisée sur un produit non industriel; il est soutenu que le critère déterminant est que la méthode soit susceptible d'application commerciale.

D'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale se conformait alors aux principes directeurs du Bureau des brevets relativement à la brevetabilité des inventions concernant les méthodes d'analyse des fluides du corps humain, par opposition aux autres procédés d'analyse appliqués à d'autres produits naturels, ou à des produits industriels, ou à des matières utilisées dans la fabrication de ces produits, même si le résultat final ne donne pas nécessairement un produit physique, mais plutôt de simples renseignements tangibles.

La question fondamentale est de savoir si l'objet d'invention figurant dans les revendications 1 à 8 concernant le procédé constitue "une réalisation ou un procédé utile" au sens de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets définissant un objet d'invention brevetable, et plus particulièrement si l'objet d'invention satisfait aux principes et critères établis par la jurisprudence sur la question. Dans le cas de revendications portant sur des méthodes d'essai, les critères établis d'utilité constituent habituellement le point critique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'invention est une invention brevetable aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Dans le cas qui nous occupe, les conditions préalables de nouveauté et de non-évidence semblent

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.

La Cour de l'Echiquier a rendu récemment deux décisions particulièrement intéressantes du point de vue de l'interprétation de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets. Il s'agit de la cause J. Wyburn Lawson c. le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, concernant des revendications portant sur une parcelle de terrain subdivisée d'une certaine manière, et de la cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 117, concernant des revendications sur une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains.

La question de savoir si l'objet d'invention est une "réalisation" ou un "procédé" a été étudiée en cause Lawson c. le Commissaire. Dans ce cas, "réalisation", "procédé" et "méthode" ont été considérés comme synonymes et, en tout état de cause, il a été décidé qu'une "réalisation" peut très bien comprendre une méthode ou un procédé en invoquant la cause Refrigerating Equipment Limited c. Waltham Systems Incorporated (1930) Ex.C.R. 154 à 166, dans laquelle le juge Cattanach avait alors déclaré à la page 109:

"Une réalisation" ou une opération est une action ou série d'actions accomplies par quelque agent physique sur quelque objet physique et produisant dans cet objet un changement quelconque de caractère ou d'état. Elle est abstraite parce qu'elle peut être isolée par l'esprit comme une notion mentale. Elle est concrète parce qu'elle consiste en l'application d'agents physiques à des objets physiques et devient ainsi visible sous forme d'un objet ou d'un instrument tangible.

Il a déclaré également à la page 110:

Il est dorénavant convenu que si l'invention constitue les moyens et non pas la fin, l'inventeur a le droit d'obtenir un brevet pour ces moyens.

Que le procédé à l'étude entre dans la définition d'une "réalisation" est une question de fait, parce que le procédé consiste en l'application d'agents chimiques physiques à une solution physique, dont le résultat devient alors apparent dans la solution traitée, car s'il n'y a aucun changement physique ou chimique dans le caractère ou l'état de la solution, après l'application du procédé, il serait impossible de déterminer le schéma de réaction des particules porteuses dans la solution, aussi bien avant qu'après l'action des agents physiques ou chimiques sur elle. Par ailleurs, en cause Lawson c. le Commissaire, ci-dessus il a été jugé qu'après l'application du procédé alors à l'étude, ni le caractère

ni l'état d'un objet matériel n'avait été aucunement modifié et que la facilité de maniement pour l'utilisateur n'avait en aucune façon augmenté ou diminué.

L'autre facteur à déterminer est de savoir si la "réalisation" dans le présent procédé est, comme le veut la condition préalable, une réalisation ou un procédé "utile" aux termes de l'article 2(d), qui peut facilement être cité pour déterminer notamment: si l'objet d'invention est utile en tant "qu'art manuel ou industriel" (par opposition aux beaux-arts dans lesquels la nouveauté tient uniquement à l'application des connaissances professionnelles ou de la réflexion intellectuelle ou du sens esthétique), si l'objet d'invention est contrôlable et reproductible par les moyens divulgués de manière que le résultat escompté se produise inévitablement lorsqu'ils sont utilisés, et si l'objet d'invention est utile dans la pratique courante (c'est-à-dire dans l'industrie ou le commerce) et bénéfique pour le public.

Etant donné que l'objet d'invention du présent procédé réside dans les "moyens", par opposition à la "fin", le demandeur devrait avoir le droit d'obtenir un brevet aux termes de la définition de l'art manuel ou industriel donnée dans la cause Lawson c. le Commissaire citée ci-dessus. Le fait que le résultat final du présent procédé puisse être appliqué dans le cadre du traitement d'animaux vivants est inséparable de l'objet de la présente invention; il est reconnu que le présent procédé n'applique aucune propriété pharmaceutique d'une substance pour modifier ou utiliser les procédés physiologiques d'un animal vivant. La position selon laquelle la brevetabilité devrait être refusée simplement parce que le traitement d'un animal vivant est une condition essentielle à l'utilité du produit fini ne saurait être soutenue, étant donné que cela engloberait les médicaments ainsi que leurs procédés de fabrication régis par l'article 41(1), les tests nouveaux et évidents visant à vérifier la qualité des produits pharmaceutiques industriels, et toute autre invention destinée à une application médicale ou chirurgicale. Ce qui précède est conforme à la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets, en date du

19 décembre 1972 (qui n'a pas fait l'objet d'un rapport), (en appel de la décision de la Cour de l'Echiquier dans cette même cause) qui dit que le procédé alors à l'étude, consistant à administrer un médicament à un être humain "... relève de toute évidence du domaine de l'application pratique" par opposition aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques exclus aux termes de l'article 28(3) de la Loi sur les brevets.

Dans la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire, ci-dessus, il a été jugé que les brevets délivrés pour un traitement médical en soi doivent être exclus en vertu de la Loi sur les brevets parce que l'utilisation d'une substance médicale ne peut être revendiquée par un procédé indépendamment du procédé de fabrication. En tout état de cause, les présentes revendications se distinguent effectivement des revendications alors à l'étude, puisque aucune étape de traitement médical ou chirurgical n'est énoncée dans les revendications. Il est également constaté que dans cette décision, la Cour suprême a semblé établir un parallèle entre sa décision et la dernière cause portée à son attention, soit la demande de A.G. Schering (1971) RPC 337, portant sur une méthode contraceptive, citant la conclusion de la Cour d'appel des brevets à la page 345 comme suit:

Bien qu'après avoir bien étudié la question, il semble que les brevets pour traitement médical, au sens strict du terme doivent être exclus en vertu de la présente loi, les revendications de la demande ne semblent pas tomber sous cet interdit et, dans l'état actuel de la Loi, selon notre interprétation, la poursuite de l'instruction devrait être autorisée. Comme il a été établi clairement pour la demande de Swift (1962) RPC 37 à la Division de la Cour du Banc de la reine, le Bureau et le Tribunal d'appel des brevets ne prennent actuellement aucune décision concernant la "brevetabilité réelle", pour reprendre l'expression utilisée dans cette cause, et à moins qu'il n'y ait aucun doute raisonnable sur le fait qu'un procédé de fabrication n'est pas revendiqué ou que la demande n'est tout simplement pas justifiée, il leur incombe d'accepter la revendication. Le cas échéant, les demandeurs auront l'occasion, en temps et lieu, de s'adresser à une cour supérieure qui décidera de la "brevetabilité réelle". (C'est la Cour qui souligne).

Il est également intéressant de noter que l'avantage matériel et les questions économiques ont été mentionnés par la citation de la demande de la National Research Development Corporation (1961) RPC 135 dans les causes Lawson c. le Commissaire et Tennessee c. le Commissaire (Cour de l'Echiquier), ci-dessus, qui se lit comme suit:

Pour respecter les limites de la brevetabilité établies dans le Statut des monopoles, un procédé doit offrir quelque avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un art utile par opposition aux beaux-arts

(voir la demande de la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958) RPC 35 à la page 36) -- que son importance pour le pays doit se situer dans le domaine de l'entreprise économique.
(L'exclusion des méthodes de chirurgie et d'autres procédés pour le traitement du corps humain pourrait bien ne pas être fondée sur le concept d'invention parce que ce sujet, dans l'ensemble est essentiellement non économique: voir Maeder c. Busch (1938) 59 C.L.R. 684 à la page 706). (C'est nous qui soulignons).

La Commission est donc convaincue que la loi, dans son état actuel, ne justifie pas l'exclusion du présent objet d'invention de la protection conférée par brevet. L'objet d'invention relève du domaine des "arts utiles" par opposition aux "beaux-arts", aux "conceptions théoriques" ou aux "principes scientifiques". Il s'agit d'une invention qui est, par inhérence, bénéfique pour le public, ainsi que reproductible et contrôlable de façon à produire le résultat souhaité lorsqu'elle est mise en pratique. En outre, elle est utile dans la pratique courante, comporte des applications commerciales et n'est pas contraire à l'intérêt public.

Compte tenu des circonstances, la Commission est donc convaincue que le Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 1 à 8 sous prétexte que l'objet de l'invention ne répond pas aux exigences statutaires de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et recommande que la décision finale de refuser les revendications 1 à 8 soit réformée.

Le président suppléant de la
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, réforme la décision finale et renvoie la demande à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision,

Le Commissaire suppléant des brevets

J.A. Brown

Fait à Ottawa (Ontario)
le 23 mars 1973

Agents du demandeur

Fetherstonhaugh & Co., Ottawa