

- 1 -

DECISION DU COMMISSAIRE

Objet: article 2 de la Loi sur les brevets - boues activées

Les revendications portant sur la culture de champignons ont été rejetées parce qu'il s'agissait d'une matière vivante. Cette décision de rejet a été annulée. En effet, se fondant sur le précédent créé par le jugement rendu aux Etats-Unis dans l'affaire Chakrabarty et sur d'autres jugements semblables, la Commission a décidé d'agréer les revendications portant sur de nouvelles formes de vie à la condition qu'elles satisfassent aux autres exigences relatives à la brevetabilité. Cette décision constitue un revirement dans la politique suivie jusqu'à présent par le Bureau des brevets. La décision de rejet est annulée.

La Supreme Court des États-Unis a décidé récemment lors de l'affaire Chakrabarty (Diamond v Chakrabarty, 16 juin 1980) que certaines formes de vie nouvelles étaient brevetables aux termes de la législation américaine en matière de brevets. Cette décision a suscité une vive polémique et a soulevé la question de savoir si pareille matière était brevetable aux termes de la Loi sur les brevets du Canada. La Commission d'appel des brevets doit maintenant se pencher sur la question, à cette différence que la matière en cause est une forme de vie légèrement supérieure à celle qu'on cherchait à protéger dans l'affaire Chakrabarty (souche mutante de bactéries): il s'agit dans le cas présent d'une culture mixte de mycètes et de levures.

La même question s'est posée concernant la demande de brevet présentée par l'Abitibi Company of Toronto portant sur un procédé de traitement des boues activées par flottation. Les inventeurs, James E. Zajic, Martha A. Hill, Donald F. Manchester et Karel Muzika, qui ont effectué leurs recherches à l'Université Western Ontario à London, ont cédé leurs droits à l'Abitibi Company. La demande a été déposée le 16 juillet 1976 sous le numéro d'ordre 257 177, classe 362, sous-classe 16. Après avoir été informé de la décision de rejet rendue par l'examineur, le demandeur a sollicité une audience devant la Commission d'appel des brevets, laquelle a eu lieu le 11 mars 1981. M. David Watson conseiller de la Reine, représentait le demandeur.

L'invention revendiquée porte sur un procédé destiné à permettre la biodégradation des résidus liquides de sulfite provenant de la fabrication de la pâte de bois. L'examineur a jugé que les revendications décrivant le procédé pouvaient être agréées. Mais il a rejeté les revendications 4 et 5. Cette dernière illustre bien la matière qui fait l'objet du rejet. Elle se lit comme suit:

(TRADUCTION) 5. Un système de culture microbienne adaptée au RLS renfermant cinq éléments principaux, tous des champignons, identifiés de la façon décrite ci-dessous par isolement et par des méthodes de taxonomie courantes:

1. Phialophora jeanselmei (Langeron) Emmons (ATCC 20,482)
2. Phialophora richardsiae (Nannfeldt apud Melin & Nannf.)
Conant (ATCC 20,483)
3. Hyalodendron lignicola Diddens (ATCC 20,484)
4. Trichosporon infestans (Moses & Vianna) Ciferri &
Redaelli (ATCC 20,485)
5. Candida tropicalis (Castellani) Berkout (ATCC 20,486)

(L'abréviation RLS signifie résidus liquides de sulfite)

Il y a lieu de noter que les variétés de levures composant la culture microbienne et énumérées ci-dessus ne sont ni nouvelles, ni inconnues. Le mérite des inventeurs tient à ce qu'ils ont extrait la culture microbienne connue des eaux domestiques usées et à ce qu'ils l'ont modifiée ou adaptée au sulfite liquide. Cette culture adaptée peut par la suite être utilisée pour digérer les résidus liquides de sulfite provenant des usines de pâtes et papiers, ce qui permet de les purifier et d'évacuer l'effluent sans contaminer les cours d'eau. Cette nouvelle culture peut tout particulièrement servir au traitement des résidus mousseux, dont l'épuration a toujours posé des problèmes. La culture se reproduit au contact du sulfite liquide et elle est donc toujours présente en quantité suffisante.

L'examineur a rejeté les revendications portant sur la culture de levure en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets selon lequel les matières vivantes ou viables ne sont pas brevetables.

Pour sa part, le demandeur soutient que la culture de levure est un produit fabriqué et qu'à ce titre, elle répond aux deux éléments de la définition du terme invention contenue dans l'article 2, à savoir "fabrication" et "composition de matières". Il se fonde en grande partie sur la décision rendue récemment aux Etats-Unis dans l'affaire Chakrabarty (mentionnée plus haut) et sur le jugement prononcé par la Court of Customs and Patent Appeals le 29 mars 1979 dans l'affaire Bergy. Il fait également un exposé détaillé sur la brevetabilité des procédés faisant appel à des organismes vivants et allègue que si les procédés dans lesquels interviennent des micro-organismes sont brevetables, il n'y a aucune raison de ne pas breveter les micro-organismes eux-mêmes.

Le Statute of Monopolies, entré en vigueur en 1623 et dont découle le droit moderne des brevets, visait à encourager et à protéger les industries manufacturières qu'on associait à l'époque à la production d'objets inanimés tels les textiles, les machines, le savon, les outils et d'autres objets du même genre. Ce n'est qu'en 1926, lors du jugement de la cause impliquant Commercial Solvents v Synthetic Products, 1926 RPC 43, dans laquelle a été accepté le procédé Weizman faisant appel à des bactéries pour produire de l'acétone, que les procédés bactériologiques faisant intervenir des organismes vivants ont été jugés brevetables au Royaume-Uni. En 1956, à l'occasion de l'affaire Szuec's Application, 1956 RPC 25, un procédé de culture de tissu de champignons a été jugé acceptable. Toutefois, l'octroi de brevets visant des micro-organismes, comme des bactéries ou des plantes, était jugé inadmissible. En 1960, lors du jugement de l'affaire General Electric, 1961 R.P.C. 21 à 22, le Patent Office du Royaume-Uni a déclaré:

(TRADUCTION) Nous nous sommes toujours opposés à l'octroi proprement dit de brevets visant des formes de vie supérieures ou plus avancées. Toutefois, il est arrivé qu'on accepte des revendications portant sur de nouveaux procédés de fabrication d'hormones, de vaccins, etc., et dont l'étape préliminaire comprenait le traitement d'un animal vivant. En ce qui concerne les formes de vie inférieures, des revendications qui portaient sur la culture et le traitement de levure et de moisissures en vue de la fabrication d'antibiotiques ont été acceptées. En outre, M. Watson a cité l'affaire Szuec's Application (1956) R.P.C. 25 dans laquelle la culture d'un tissu de champignon comestible a été acceptée.

A notre avis, le Patent Office a fait preuve de largeur d'esprit, dans l'ensemble, lorsqu'il a accepté d'étendre le terme "fabrication" à la production d'une matière vivante, même s'il s'agissait d'un organisme vivant inférieur. En fait, cette décision va plus loin que celle qui a été rendue dans l'affaire Commercial Solvents v Synthetic Products Company Ltd. (1926) 43 R.P.C. 185, laquelle fait souvent autorité lorsqu'il s'agit d'accorder un brevet pour des procédés bactériologiques. Il nous semble que, dans cette affaire, les revendications qui ont été jugées acceptables portaient sur un procédé de fabrication de composés chimiques (acétone et alcool butylique) faisant appel à des bactéries. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est vrai que des procédés bactériologiques et d'autres procédés semblables destinés à fabriquer non pas des objets inanimés, mais une matière vivante ont été brevetés. Nous croyons que l'octroi d'un brevet pour de tels procédés peut se justifier soit par le fait que la substance produite peut être considérée par le profane comme un objet commercial qui peut être utilisé comme le sont la plupart des autres produits - la levure, comme nous l'avons mentionné, étant un cas analogue -, soit parce que ladite substance peut être utilisée directement dans la fabrication d'un produit qu'on peut commercialiser.

- 4 -

Nous estimons toutefois que là devrait s'arrêter l'extension de sens accordé au terme "fabrication", car ce serait, à notre avis, donner à ce terme une interprétation trop large que d'y inclure la production de mutants artificiels d'organismes vivants n'ayant aucun lien direct avec des procédés de fabrication.

Lors de l'appel, le Patent Appeal Tribunal a déclaré (ibid. p. 25):

(TRADUCTION) Il ressort donc clairement que le présent appel illustre une autre facette du problème sérieux que pose la signification de l'expression "mode de fabrication" (manner of manufacture), problème d'autant plus complexe dans le cas présent qu'il s'agit d'un procédé faisant intervenir des organismes vivants. Le Patent Office a toujours eu pour principe de rejeter les revendications portant sur le traitement des formes de vie supérieures, principe appliqué surtout de façon empirique et né à une époque où la classification des diverses formes de vie n'était pas aussi précise qu'elle peut l'être aujourd'hui. La découverte de nouvelles techniques, comme l'identification des constituants actifs des matières utilisées dans les procédés de fabrication (par exemple, la levure) et l'utilisation accrue de bactéries dans la fabrication de produits commerciaux (par exemple, l'acétone), a permis de constater que cette règle n'est pas applicable à tous les organismes vivants, à moins que l'on ne se soustraie en partie aux exigences de la loi relatives au "mode de fabrication". Par conséquent, les juges ont vraisemblablement cherché à trouver le moyen d'établir une ligne de démarcation précise entre les formes de vie inférieures et les formes de vie supérieures afin de faciliter l'application de cette "règle".

Le Patent Appeal Tribunal estime qu'il n'y a aucun avantage à adopter d'autres critères que ceux qui ont été systématiquement mis de l'avant par la loi et les dispositions qui l'ont précédée. Nous ne croyons pas non plus qu'une telle mesure serait utile dans le cas présent. Car si l'on admet que la mutation du streptococcus lactis demeure partie intégrante de la revendication qui est par ailleurs rédigée correctement, cela ouvre la voie à l'admissibilité de revendications portant sur des micro-organismes semblables.

C'est ainsi que M. D.M. Gaythwaite a été amené à déclarer dans son exposé intitulé Patents for Microbiological Inventions in the United Kingdom paru dans le document Industrial Property Law 1977, p. 466:

(TRADUCTION) Le Patent Office s'est toujours opposé à inclure dans le terme "fabrication" la fabrication de matières vivantes ou la mise au point de procédés impliquant le traitement d'organismes vivants (G.E.C.'s Application, 60 R.P.C. 1).

En 1973 survient l'affaire American Cyanamide v Berk Pharmaceutical (Fleet Street Reports, 487) à propos de laquelle la High Court juge qu'un procédé destiné à fabriquer un antibiotique au moyen de certains micro-organismes est brevetable. A l'heure actuelle, le Patent Office du Royaume-Uni accepte des revendications portant sur des souches et des mutants microbactériens et même sur des spécimens isolés de souches naturelles (Gaythwaite, plus haut, p. 467).

Conformément à la tradition, le United States Patent Practise (Bureau des brevets des Etats-Unis) s'est lui aussi prononcé contre l'octroi de brevets portant sur de nouvelles formes de vie. Il suffit de lire, par exemple, les observations de M. H.C. Wengers reproduites dans Product Protection for Novel Microorganisms, I.I.C. (International Review of Industrial Property & Copyright), vol. 3, 1974, à la page 285:

. en raison de la conception populaire touchant les "produits de la nature", laquelle résulte en grande partie des remarques superfétatoires présentées par M. le Juge Douglas au sujet de l'affaire Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., des revendications de cette nature (micro-organismes) n'ont pratiquement jamais été présentées;

Nous citons également les commentaires de W. Behringer publiés dans Microorganism Patents, J. Chartered Institute of Patent Agents, Londres, vol. 10, n° 2, novembre 1980 (également publiés dans 63 JPOS, mars 1981, à la page 128):

(TRADUCTION) La High Court s'est penchée pour la première fois sur la question de savoir si les organismes vivants pouvaient ou non faire l'objet de revendications dans des brevets d'utilité (c'est-à-dire des brevets d'invention) à l'occasion de l'affaire Chakrabarty présentée aux Etats-Unis, et la décision rendue à l'issue de cette affaire a infirmé la conception populaire selon laquelle cela n'était pas possible en vertu des lois régissant les brevets (p. 48 de l'original) (nous soulignons).

Citons aussi un extrait de la page 49 de l'original:

(TRADUCTION) L'opinion ferme du Patent Office selon laquelle les bactéries ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet reposait en grande partie sur l'histoire et les traditions dans le domaine de l'octroi de brevets aux Etats-Unis (nous soulignons).

En fait, la demande Chakrabarty a été refusée par le Patent Office, et la U.S. Court of Customs and Patent Appeals et la Supreme Court se sont renvoyé la balle pendant huit ans avant que cette dernière ne tranche enfin la question. Et même à ce palier, la décision, loin d'avoir fait l'unanimité (5-4), a été très controversée et, de l'avis de la minorité, cette décision majoritaire:

(TRADUCTION) ...élargit les dispositions relatives à l'octroi des brevets en rendant brevetables des matières vivantes alors que, dans l'esprit du Congress, l'article 101 de la Patent Act (ne s'applique pas aux organismes vivants). Il appartient au Congress, et non à la Supreme Court, d'élargir ou de restreindre le champ d'application des lois relatives aux brevets. Cela est particulièrement vrai dans des cas où, comme dans le cas présent, l'objet de la demande de brevet ne concerne que des questions d'intérêt public.

Au Canada, les procédés utilisant des micro-organismes sont jugés brevetables depuis de nombreuses années, aussi bien par le Bureau des brevets que par les tribunaux. On peut citer, à titre d'exemples, l'affaire American Cyanamid v. Crosst, Ex. C.R. 1965, 47 CPR 215, et l'affaire Laboratoire Pentagone v. Parke-Davis 1968, S.C.R. 307 55 CPR 111. Dans l'affaire J.R. Short Milling v. George Weston 1940 Ex. C.R. 69 et 1942 S.C.R. 187, certains produits à base d'enzymes, qui sont à la limite de ce qu'on peut considérer comme des organismes vivants, ont été jugés brevetables, sans toutefois que l'on songe à mettre en doute ou à remettre en

question la brevetabilité de cette matière. Le tribunal a limité son examen à d'autres questions, comme l'évidence, les antériorités et les dispositions de l'article 41 de la Loi sur les brevets. Toutefois, les tribunaux canadiens ne se sont pas encore penchés directement sur cette question. Le demandeur a relevé certains brevets canadiens portant sur une matière vivante ou sur une matière à la limite de ce qui est considéré comme une matière vivante, par exemple des virus, des enzymes et des vaccins atténués. Mais le Bureau des brevets a depuis toujours jugé que ces matières n'étaient pas brevetables (voir le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, article 12.03-01 (a)). Cette opinion était fondée sur des précédents créés au Royaume-Uni à la suite des décisions rendues dans les affaires suivantes: Rau (1935) 52 RPC 362, R.H.F.'s Application (1944) 61 R.P.C., Leonard's Application 71 R.P.C. 190, H.V. Philipps' Gloelampenfabricken (1954) 71 RPC 192, Goldhaft 1957 RPC 276, Canterbury College, 1958 RPC 85, American Chemical Paint, (1958) RPC 47 et GEC's Application 1961 R.P.C. 21.

Toutefois, la décision rendue dans l'affaire Chakrabarty remet en question le bien-fondé de cette opinion. Quatre des juges en chef ont conclu que les nouveaux micro-organismes ne sont pas brevetables, tandis que les cinq autres, soit la majorité, ont jugé que les termes "fabrication" et "composition de matières" pouvaient englober la création de micro-organismes nouveaux et que l'invention revendiquée par Chakrabarty était brevetable parce qu'il s'agissait de la fabrication ou de la composition d'une matière non naturelle, c'est-à-dire "un produit résultant de l'ingéniosité de l'homme et ayant un nom, un caractère et une utilité qui lui sont propres".

Nous avons également sous les yeux une décision qui a créé un précédent en Australie, in re Ranks Hovis McDougall Ltd., publiée dans l'Australian Official Journal of Patents, Trade Marks and Designs, 21 oct. 1976. La page 3918 de ce document se lit comme suit:

(TRADUCTION) En examinant l'invention décrite dans la revendication n° 2, certaines questions surgissent à l'esprit: Qu'a fait l'inventeur? In quoi consiste son apport? S'il n'a fait que découvrir un micro-organisme existant à l'état naturel, dont il a modifié les conditions de croissance et en conséquence, les caractéristiques morphologiques, on ne peut prétendre que sa réalisation est utile. Cependant, nous pensons avoir affaire à un cas tout à fait différent, lorsque la production d'une nouvelle variété découlant d'un procédé microbiologique mis au point par l'homme et permettant de créer un micro-organisme nouveau, présente des propriétés utiles améliorées ou nouvelles. A notre avis, le refus de breveter une pareille invention irait à l'encontre des opinions exprimées clairement dans la décision rendue concernant l'affaire National Research Development Corporation v. Commissioner of Patents. Si l'on rejette une revendication portant sur un micro-organisme en alléguant qu'il s'agit d'une matière vivante qui ne résulte pas d'un procédé de fabrication, on donne, à notre avis, une interprétation trop étroite au terme "fabrication" figurant dans l'article 6 du Statute of Monopolies.

Depuis que cette décision a été rendue, le bureau australien a concédé d'autres brevets portant sur des micro-organismes nouvellement créés (lesquels se distinguent des isolats nouveaux provenant de souches qui existaient déjà dans la nature).

Deux décisions rendues par la cour suprême fédérale allemande sont également dignes de mention. Dans l'affaire ex parte schreiner, c'est-à-dire l'affaire "Rote Tauber" ou "Red Dove", 27 mars, 1969 (voir les commentaires consignés dans la publication IIC, vol. 1, 1er nov. 1970), on a jugé que les procédés biologiques, y compris la reproduction d'animaux, étaient brevetables s'il était possible de les répéter. Dans une décision subséquente rendue à l'occasion du jugement de l'affaire Koninklyke Nederlandsche Geste Spiritusfabriek N.V., 11 mars 1975 (voir le rapport paru dans IIC, vol. 6, n° 2, p. 208 et suiv.), c'est-à-dire l'affaire "Baker's Yeast", on a jugé que les micro-organismes pouvaient être brevetés si l'inventeur parvenait à démontrer qu'il était possible de répéter le procédé. Le tribunal a même précisé que le micro-organisme devait pouvoir être reproduit par lui-même ne serait donc pas brevetable (voir Patenting Nature's Secrets - Microorganisms, Harold C. Wegner, IIC vol. 7, 1976, n° 2, p. 255, 244) au même titre que s'il se reproduisait, par exemple, à partir d'un échantillon déposé dans une souchothèque. Assez curieusement, le tribunal a accepté une revendication portant sur un micro-organisme sous forme comprimée, la première étape du procédé étant la culture du mutant, parce que le mémoire descriptif expliquait le procédé utilisé pour comprimer le micro-organisme.

Enfin, il convient également de noter que d'autres bureaux des brevets influents, comme celui du Japon par exemple, concèdent maintenant des brevets pour la production de micro-organismes.

De toute évidence, la réponse à la question à l'étude, autrefois si claire et si nette, semble maintenant confuse et incertaine. Ainsi, sans que les lois n'aient été modifiées, divers organes judiciaires un peu partout dans le monde, ont graduellement modifié leur interprétation des dispositions législatives en matière de brevets afin de l'adapter aux nouvelles techniques et réalisations et aux notions actuelles associées à l'activité industrielle. Les tribunaux canadiens n'ont pas échappé à cette nouvelle tendance (voir American Cyanamid, plus haut, et Laboratoire Pentagone v Parke-Davis 1968 S.C.R. 307, 55 C.P.R. 111). On peut toujours contester la pertinence de cette attitude puisqu'elle n'a pas été précédée des modifications législatives nécessaires, mais si l'on en juge par l'incertitude suscitée dans divers milieux, on ne peut plus affirmer qu'une demande de brevet

portant sur un micro-organisme ou une autre forme de vie serait refusée par les tribunaux canadiens eux-mêmes. Puisque, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les brevets, on ne peut rejeter une demande à moins d'être sûr que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, nous recommandons que la décision de rejet à l'égard des revendications nos 4 et 5 soit révoquée.

Nous pensons qu'il est important de reconnaître l'incidence véritable qu'aura notre recommandation si elle est acceptée. Nous croyons également qu'il faudrait établir des lignes de conduite précises tant dans l'intérêt des demandeurs que dans l'intérêt des examinateurs. Cette décision va sans aucun doute s'étendre à tous les micro-organismes, champignons, virus ou protozoaires, à toutes les levures, moisissures, bactéries, actinomycètes, algues unicellulaires, lignées cellulaires et, en fait, à toutes les nouvelles formes de vie qui seront produites en grande quantité, comme dans le cas de la production de composés chimiques, et en si grand nombre que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes. C'est là par exemple le critère courant qu'utilise le bureau des brevets du Japon (voir Japan Patents & Trademarks, n° 27, le rapport Suzuye, nov. 1980):

(TRADUCTION) Selon les normes en vigueur, les micro-organismes tels que la levure, les moisissures, les bactéries, les actinomycètes, les algues unicellulaires, les virus ou les protozoaires, peuvent faire l'objet d'un brevet.

Nous ne voyons aucune raison valable d'établir des distinctions entre ces formes de vie pour ce qui est de leur caractère brevetable. Quant à savoir si ce critère peut être appliqué aux formes de vie supérieures comme les plantes (au sens courant) ou les animaux, c'est fort discutable. La Court of Customs and Patent Appeals et la Supreme Court des Etats-Unis ont sûrement voulu éviter que leur décision n'entraîne pareil résultat. Ainsi, lors de la décision initiale rendue dans l'affaire Bergy et al, U.S.C. CPA, 6 octobre 1977, le juge Kashwa, qui s'est rallié à l'opinion des autres juges, a déclaré:

(TRADUCTION) J'abonde dans le sens du Juge Rich à l'avis duquel s'est rallié le Juge en chef Markey. Toutefois, j'aimerais souligner, pour être sûr de me faire bien comprendre, que l'opinion de la majorité constituée, à mon avis, un jugement extrêmement limitatif. Bien que le PTO et la minorité craignent que cette décision n'ouvre la voie à l'octroi de brevets pour des formes de vie supérieures, il est clair que l'opinion de la majorité ne favorise nullement cette éventualité. Chaque cas doit faire l'objet d'une étude distincte. Pour ce qui est du présent cas, je me rallie à l'opinion de la majorité et accepte les limites qu'elle suppose.

L'avis de la majorité s'exprimait ainsi (p. 18 de l'original):

(TRADUCTION)... De par leur nature et leurs usages commerciaux divers, les cultures pures de micro-organismes s'apparentent davantage aux composés chimiques inanimés, tels les réactifs et les catalyseurs, qu'aux chevaux et aux abeilles ou qu'aux framboises et aux roses...

...on s'en sert maintenant pour produire une vaste gamme de produits chimiques et pharmaceutiques tels que des alcools, des cétones, des acides gras, des acides aminés, des vitamines... et des enzymes... Bref, les micro-organismes sont devenus des outils importants dans l'industrie des produits chimiques... et lorsqu'un procédé industriel nouveau, utile, concret et non évident est inventé, suivant les critères essentiels à la délivrance d'un brevet..., il n'y a aucune raison de priver ce produit, son auteur ou son propriétaire de la protection et des privilèges qui découlent de l'octroi d'un brevet... La Commission craint que notre décision n'entraîne nécessairement ou logiquement la brevetabilité de toute variété nouvelle, utile et non évidente de plantes, d'animaux et d'insectes créée par l'homme, mais nous estimons que cette crainte n'est pas réellement fondée.

Quant à nous, nous ne sommes pas convaincus que cette idée soit à ce point dénuée de fondement ou de logique. Si un inventeur crée une variété d'insecte nouvelle et non évidente qui n'existait pas auparavant (et qui partant n'est pas un produit de la nature) et s'il peut recréer ce produit de façon uniforme et à volonté et si ce produit a une fin utile (par exemple, s'il sert à détruire la tordeuse des bourgeons de l'épinette), on pourra le considérer, au même titre qu'un micro-organisme, comme un nouvel outil au service de l'homme. Dans le cas des formes de vie supérieures, il est bien entendu peu probable qu'un inventeur puisse recréer son produit de façon uniforme et à volonté, car les formes de vie plus complexes tendent à varier davantage d'un individu à l'autre. Mais si jamais il était possible d'en arriver à ce résultat, tout en respectant les autres exigences relatives à la brevetabilité, nous ne voyons aucune raison de traiter pareille réalisation différemment.

Parmi les autres exigences figurent celles qui sont stipulées dans l'article 36 de la Loi sur les brevets selon lequel le demandeur doit décrire son invention de façon complète

...afin de permettre à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention...

Le principe premier du droit des brevets a été souligné à maintes reprises dans les précédents que nous avons cités. Ce principe a été cité par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Western Electric v Baldwin (1934) S.C.R. 570 @pp. 571-573 et l'a été à nouveau récemment (19 janvier 1982) par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Beecham & Calgon v Proctor & Gamble (p. 9 de l'original):

(TRADUCTION)... le titulaire de brevet doit, en particulier, décrire son invention et en déterminer la nature. Il doit s'attacher tout particulièrement à décrire et à définir la méthode à utiliser pour réaliser son invention afin que, après expiration de ses privilèges, le public puisse fabriquer le produit inventé par le titulaire du brevet (22 Hals. 161, Cert. 338)

Selon l'article 36, la demande doit décrire les diverses phases permettant de réaliser l'invention soit, dans le cas présent, le nouveau micro-organisme. Mais la création d'un micro-organisme par la culture d'un mutant ou par un autre procédé entraîne des difficultés considérables, et il n'est nullement certain que l'inventeur ou d'autres personnes qui suivraient ses directives, réussiraient à le produire à nouveau au moyen de la méthode utilisée initialement. Toutefois, comme il s'agit d'un organisme vivant, un micro-organisme peut se reproduire lui-même dans une culture appropriée, de telle sorte que l'inventeur peut disposer d'un approvisionnement indéfiniment. Si l'inventeur dépose des échantillons de l'organisme dans une souchothèque à laquelle d'autres personnes ont accès, celles-ci pourront à leur tour reproduire l'organisme, et donc avoir accès à l'invention, et l'utiliser dès l'expiration du brevet. On peut donc se demander si le dépôt de l'invention dans la souchothèque suffit à satisfaire aux exigences de l'article 36.

Nous ne voyons pas pourquoi tel ne serait pas le cas. Cela permettrait certainement à d'autres personnes de reproduire l'invention, à savoir le micro-organisme. Cela permettrait aussi au public "de fabriquer le produit inventé par le titulaire du brevet" comme l'exige l'article 36, c'est-à-dire de fabriquer le micro-organisme, et dans la plupart des cas, de la façon la plus facile, la plus certaine, la plus efficace et la meilleure possible. Ainsi les exigences de la Loi seraient, selon nous, respectées.

C'en est en fait la solution qu'a acceptée la House of Lords dans l'affaire American Cyanamid Company (Dannis) Patent, 1971 RPC 42, lorsqu'elle a reconnu que le dépôt d'un micro-organisme dans une souchothèque nationale pouvait constituer une description appropriée du procédé de fabrication de l'invention en cause étant donné que le profane pourrait mettre l'invention en pratique.

Comme le dépôt d'un micro-organisme dans une souchothèque constitue une divulgation suffisante de l'invention dans les cas où un demandeur revendique un procédé faisant appel à cet organisme, il semblerait curieux de rejeter une revendication portant sur l'organisme lui-même.

Dans les deux cas, l'organisme, lui, est accessible au moyen de la souchothèque. Le principal point qui devrait retenir notre attention, c'est que l'invention soit rendue accessible.

Bien sûr, l'inventeur doit décrire le procédé de fabrication qu'il a utilisé à l'origine et le faire clairement, de sorte que si le procédé peut être répété, d'autres puissent le mettre en oeuvre. Mais si l'organisme ne peut par la suite se reproduire que par lui-même, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait priver l'inventeur de la protection que confère un brevet s'il rend son produit accessible aux autres en le déposant dans une souchothèque. Dans les cas où cela est possible, nous croyons que l'inventeur devrait utiliser les deux méthodes de divulgation pour éviter que son invention ne soit jamais reconnue.

L'organisme vivant qui fait l'objet de la revendication ne doit évidemment pas déjà exister à l'état naturel, autrement il n'y aurait pas véritablement invention. Il doit également être utile, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir servir à une fin connue comme, par exemple, l'extraction de pétrole des sables bitumineux, la production d'antibiotiques, etc. Il ne peut s'agir d'un simple objet d'observation en laboratoire dont la seule utilité possible serait de servir de point de départ à des recherches plus poussées. Enfin, l'organisme vivant doit posséder des caractéristiques qui le distinguent d'autres variétés de sorte que l'on puisse reconnaître qu'il est le fruit de l'ingéniosité de l'inventeur, critère auquel doit répondre une invention. Dans le cas présent, nous estimons que le produit revendiqué satisfait à ces exigences et que l'objection formulée devrait être retirée.

Le Président,

G.A. Asher
Commission d'appel des brevets, Canada

J'ai étudié le dossier de la présente demande ainsi que les recommandations de la Commission d'appel des brevets auxquelles je souscris. La décision de rejet est annulée et la demande est renvoyée à l'examineur.

Le Commissaire des brevets,

Agent du demandeur

J.H.A. Gariépy

Gowling & Henderson
C.P. 466
Succursale A
Ottawa (Ont.)

Datée à Hull (Qué.)

ce 18^e jour de mars 1982