

DECISION DU COMMISSAIRE

Objet: article 2 de la Loi sur les brevets - Lignée cellulaire bovine

Les revendications portant sur une lignée cellulaire continue servant à produire de l'insuline ont été rejetées parce qu'il s'agit d'une forme de vie et que cette matière n'est pas brevetable. Les revendications ont finalement été acceptées pour les raisons invoquées dans la D.C. 933. La décision de rejet est annulée.

La demande de brevet n° 291870 (classe 195-46) a été déposée le 28 novembre 1977 par Connaught Laboratories Ltd. de Willowdale en Ontario, société à laquelle les inventeurs George M Healy et al ont cédé leurs droits. L'invention revendiquée s'intitule: lignée cellulaire bovine continue de type bêta. Les revendications 1 à 7 ont été rejetées le 10 octobre 1980. La Commission d'appel des brevets a révisé la décision de rejet au cours d'une audience qui a eu lieu le 15 avril 1981 et à laquelle le demandeur était représenté par M. Michael I. Stewart du bureau Sim & McBurney.

Les revendications 1 à 7 de la demande portent sur une lignée cellulaire bovine continue de type bêta qui sert à produire de l'insuline. Elles ont été rejetées en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets selon lequel les organismes vivants ne sont pas brevetables. Suivent les revendications 3 et 4 qui illustrent bien l'objet de l'invention:

3. Une culture d'une lignée cellulaire bovine continue de type bêta qui sert à produire de l'insuline dans un milieu de culture nutritif, ladite lignée cellulaire ayant une morphologie très semblable à celle des cellules bêta du pancréas du boeuf, le nombre diploïde de chromosomes propres à la race bovine, un temps de génération n'excédant pas 24 heures et la propriété de produire de l'insuline.
4. La culture cellulaire mentionnée dans la revendication 3 qui renferme ladite lignée cellulaire est une culture déposée auprès de l'American Type Culture Collection et portant le numéro d'acquisition ATCC CRL 1407.

Il s'agit donc de déterminer si l'objet de ces revendications est brevetable. M. Stewart a exposé plusieurs raisons valables pour justifier leur acceptation, mais il n'est pas nécessaire de les revoir en détail. La Commission s'est en effet penchée sur une question semblable récemment. Il s'agit de la demande de brevet n° 257177 présentée par l'Abitibi Company que nous avons étudiée le 11 mars 1981 en présence de M. David Watson, conseiller de la Reine, qui

agissait comme représentant du demandeur. Les arguments invoqués par MM. Stewart et Watson alliés aux résultats de notre étude sur l'évolution du droit des brevets à l'échelle internationale nous incitent à conclure que nous ne pouvons plus affirmer avec certitude qu'une demande de brevet portant sur un micro-organisme ou d'autres nouvelles formes de vie serait refusée par les tribunaux canadiens. Or, selon l'article 42 de la Loi sur les brevets, le Commissaire ne peut rejeter une demande de brevets à moins d'être sûr qu'elle n'est pas fondée en droit.

La décision concernant l'affaire de l'Abitibi Company a été rendue le 18 mars 1982 et peut être consultée sur demande. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de reprendre ici tout le raisonnement qui a abouti à cette décision. Toutefois, il serait sans doute utile de reproduire ci-après le passage qui explique les exigences auxquelles doit satisfaire le demandeur pour que des revendications comme les revendications 1 à 7 de la présente demande puissent être acceptées.

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 j'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 chimique 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 chimique 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 créés 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 se 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 se 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 c. 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 c. 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'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, le public a besoin de l'organisme pour reproduire l'invention, et 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 se 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 utile 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

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Qué.)

ce 22^e jour de juin 1982

Agent du demandeur

Sim & McBurney
330, University Ave.
Toronto, Ontario