

DECISION DU COMMISSAIRE

UTILISATION D'UN COMPOSE CONNU : PROCÉDE DE STERILISATION

Le demandeur revendique l'utilisation d'une composition connue, le BCG, pour stériliser certaines espèces de mammifères. Les revendications rejetées ne permettent pas d'établir un rapport entre une utilisation spécifique du BCG et les autres composants et éléments nécessaires à l'établissement de la formule d'un composé.

Décision finale : confirmée.

La présente décision porte sur une demande de révision par le commissaire des brevets de la décision finale rendue à propos de la demande 322,706 (classe 167-135) intitulée "Procédé de stérilisation utilisé chez des mammifères", mise au point par M. G.P. Talwar. Le 8 juillet 1982, l'examineur a rendu une décision finale dans laquelle il rejette les revendications 1 à 4 de la demande et, par conséquent, refuse qu'on poursuive les démarches en vue de l'obtention d'un brevet.

L'invention vise un procédé permettant de stériliser certaines espèces de mammifères. Le Bacille de Calmette et Guérin (ci-après appelé BCG) est un vaccin connu utilisé pour lutter contre la tuberculose. Le demandeur a découvert une façon nouvelle et inattendue d'utiliser le BCG compte tenu de l'utilisation et des propriétés connues de cette substance. Dans sa divulgation, le demandeur déclare qu'il est possible de stériliser certaines espèces de mammifères en injectant une dose minimale de $1,5 \times 10^7$ organismes directement dans les testicules de ces animaux.

Dans sa décision finale, l'examineur rejette les revendications 1 à 4 et déclare (en partie) ce qui suit :

(TRADUCTION) Les revendications 1 à 4 visent une nouvelle utilisation de produits connus. Le BCG est essentiellement un composé ancien, déjà connu et reconnu comme tel à la page 1 de la divulgation, et ce composé demeure une matière ancienne et déjà connue quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Seule une nouvelle adaptation d'une substance est brevetable. Le BCG, tel qu'il est décrit dans les revendications 1 à 4, c'est-à-dire en termes d'une nouvelle utilisation, ne constitue pas en soi un objet brevetable.

En réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré (entre autres) ce qui suit :

(TRADUCTION) Nous sommes d'avis que la nouvelle utilisation du BCG décrite dans les revendications 1 à 4 est tout aussi acceptable que la définition qui en est donnée dans les revendications 5 et 6. Les revendications 1 à 4 décrivent une nouvelle composition de matières, tout comme le font les revendications 5 et 6. Ces deux groupes de revendications définissent de nouvelles adaptations du BCG.

Nous sommes d'avis qu'aucune disposition de la Loi sur les brevets n'infirmes le caractère brevetable des revendications 1 à 4. Bien qu'il soit assez inhabituel de restreindre la revendication d'un produit en exposant l'utilisation qu'on se propose d'en faire, nous croyons néanmoins qu'un tel exposé constitue effectivement une restriction, eu égard à l'utilisation nouvelle qui y est décrite. Nous soulignons le fait que l'examineur n'a pas choisi de s'appuyer sur la jurisprudence ou une autre référence pour étayer sa position.

On ne peut rejeter les revendications 1 à 4 que si le BCG est utilisé de la façon décrite ici et si ces revendications ne visent que cet usage. Lesdites revendications ne visent pas le BCG en tant que composé, mais plutôt l'usage spécifique qui en est fait et qui est décrit dans le présent document.

Il s'agit d'une nouvelle utilisation, non évidente, qui mérite d'être protégée par un brevet. Dans les revendications 1 à 4, le demandeur a choisi de revendiquer une utilisation restreinte nouvelle et non évidente d'une composition de matières. Nous considérons que cette restriction constitue une revendication nouvelle et non évidente et est, par conséquent, brevetable.

...

A la page 4 de la réponse à la décision, le demandeur déclare (entre autres) ce qui suit :

(TRADUCTION) Les revendications 1 à 4 ne visent pas le BCG en tant que composé. Le BCG est une substance connue et ne peut donc être revendiqué. Le demandeur revendique plutôt l'utilisation bien spécifique qui est faite de ce composé. Nous considérons que l'exposé de l'utilisation visée dans les revendications constitue à bon droit une restriction qui permet de distinguer les présentes revendications de l'antériorité évoquée.

...

Il incombe donc à la Commission de déterminer si les revendications 1 à 4 définissent un objet brevetable. Les revendications 1 à 4 se lisent comme suit :

(TRADUCTION)

1. Le Bacille de Calmette et Guérin lorsqu'il est utilisé pour stériliser certaines espèces de mammifères.
2. L'invention décrite à la revendication 1 lorsqu'il s'agit de mammifères choisis parmi les espèces suivantes : béliers, primates non humains, rats, cochons d'Inde ou lapins.
3. L'invention décrite à la revendication 1 lorsque les mammifères utilisés sont des chiens.
4. Le Bacille de Calmette et Guérin lorsqu'il est utilisé en injection d'une dose d'au moins $1,5 \times 10^7$ organismes par testicule.

La poursuite nous montre que le demandeur et l'examineur s'entendent sur le fait que le BCG est un composé ancien et déjà connu. Le demandeur soutient que les revendications 1 à 4 décrivent une utilisation restreinte de la composition de matières qu'est le BCG. Il souligne que l'expression (TRADUCTION) "lorsqu'il est utilisé" des revendications 1 à 4 montre bien que ces revendications visent une composition, mais nous ne sommes pas convaincus que ces mots confèrent au BCG une caractéristique physique ou chimique brevetable. Cette expression indique simplement une intention et non une différence substantielle quant à la composition connue du BCG. La revendication 4 fait également état d'une dose. A notre avis, le simple fait de mentionner une dose de BCG ne confère à la revendication 4 aucune caractéristique ou propriété permettant de définir correctement une nouvelle composition. En outre, nous remarquons que la revendication 4 ne vise pas une composition. Nous estimons que cette revendication ne décrit rien de plus que la substance BCG utilisée aux fins de traitement de la tuberculose. En résumé, nous considérons que les revendications 1 à 4 ne permettent pas d'établir un rapport entre une utilisation spécifique du BCG et les autres composants et éléments nécessaires à l'établissement de la formule d'un composé. Nous jugeons donc que les revendications 1 à 4 ne définissent aucun objet brevetable.

Par conséquent nous recommandons que le rejet des revendications 1 à 4 soit confirmé.

Le président,

Le président adjoint,

A. McDonough
Commission d'appel des brevets

M. G. Brown

S.D. Kot
Membre

J'abonde dans le sens des recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet dans le cas de la demande contenant les revendications 1 à 4. En vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois pour en appeler de la présente décision.

Le Commissaire des brevets

Agent du demandeur

J.H.A. Gariépy

Sim & McBurney
330, University Ave
Toronto, Ontario M5G 1R7

Daté à Hull (Qc)

ce 9e jour d'août 1984