

LA BREVETABILITÉ DES ANIMAUX TRANSGÉNIQUES: LA COUR FÉDÉRALE DIT NON!

Zhen Wong*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

Avocats, agents de brevets et de marques

Centre CDP Capital

1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874

info@robic.com – www.robic.ca

Dans une récente décision de la section de première instance de la Cour Fédérale rendue le 21 avril 1998 (*President and Fellows of Harvard College c. Commissioner of Patent* (1998), 79 C.P.R. (3d) 98), le juge Marc Nadon a conclu que les mammifères transgéniques ne sont pas de la matière brevetable au sens de la *Loi sur les brevets* et ce, contrairement à l'attitude des tribunaux américains.

Cette décision a été rendue dans une cause opposant l'université Harvard au Commissaire des brevets. En effet, l'université Harvard tente d'obtenir au Canada, depuis 1985, un brevet ayant pour objet un mammifère transgénique, plus particulièrement une souris possédant le gène myc la prédisposant à développer des tumeurs cancéreuses. Le gène comme tel, sa construction et son insertion dans la souris, sont également revendiqués dans la demande.

Cet appel a été logé suite à une décision rendue en août 1995 par le Commissaire des brevets, à l'effet que les revendications portant sur un animal transgénique visaient de la matière non-brevetable, les formes de vie supérieures n'étant pas visées par le terme «invention» tel que défini dans la *Loi sur les brevets*. Les revendications portant sur le gène, sa construction et son insertion ont été jugées acceptables dans la mesure où ce gène est issu du travail de l'homme et que ses propriétés sont parfaitement contrôlables par ce dernier.

Ainsi, le débat n'était pas de savoir si la souris transgénique était nouvelle, utile et non-évidente, mais bien de déterminer si cette souris constitue une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

© CIPS, 1998.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 1998 (vol 2, n° 3). Publication 068.015F.

L'article 2 définit une «invention» comme étant: «*Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité*» (nos soulignés).

Selon le juge Nadon, les termes «*fabrication*» et «*composition de matières*» réfèrent à ce qui est fait par et sous le contrôle de l'inventeur. Le juge rappelle aussi que, selon la jurisprudence actuelle, la condition de brevetabilité de la matière vivante ne repose pas sur l'origine de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle soit une forme de vie supérieure ou inférieure, mais plutôt sur le critère de reproductibilité de la matière en question.

On entend par «reproductibilité» le pouvoir de reproduire en grande quantité et à volonté une matière, objet de l'invention, de sorte qu'elle possède des caractéristiques constantes, uniformes et prévisibles. Ainsi, la reproductibilité doit satisfaire à son tour plusieurs critères tels que la suffisance de la description et le degré de contrôle et d'intervention de l'homme sur la matière en question.

À partir de ce critère de reproductibilité, le juge Nadon considère qu'en tant que forme de vie complexe, la souris dite «Harvard» n'est pas brevetable puisqu'un trop grand nombre des traits et caractéristiques de cette dernière ne sont pas sous le contrôle des inventeurs. Par exemple, la présence, la qualité, la quantité et l'emplacement du gène dans la souris sont incontrôlables. Ainsi, le juge considère que, bien que les inventeurs aient créé une méthode pour modifier génétiquement une souris, ils n'ont pas inventé celle-ci.

De même, le juge Nadon est d'avis que la présence du gène myc dans la descendance de la souris est le fruit de la nature puisque la descendance serait le résultat d'un simple croisement traditionnel régi par la Loi de Mendel. Les paramètres de la progéniture seraient donc inconnus et variables de génération en génération. De ce fait, la progéniture présenterait un caractère aléatoire qui est tout à fait hors du contrôle de l'homme, la rendant ainsi non brevetable.

Bien que la question de la brevetabilité du vivant, particulièrement les formes de vie supérieures, ait déjà été soulevée à plusieurs reprises par différentes instances, celles-ci ont toujours adopté une attitude plutôt évasive à ce sujet.

Ainsi, à moins qu'un amendement ne soit apporté à la Loi, les formes de vie supérieures demeureront non brevetables au Canada, une lacune importante comparativement aux autres pays industrialisés, notamment les États-Unis, le Japon et certains pays européens où certains animaux et plantes sont brevetables. Un appel a toutefois été logé à l'encontre de cette décision.

Pour obtenir plus d'informations en matière de brevetabilité dans le domaine de

la biotechnologie, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Zhen Wong de nos Cabinets.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

