

DÉCISION IMPORTANTE EN MATIÈRE DE BREVETABILITÉ DU VIVANT

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

La section d'appel de la Cour fédérale du Canada, dans une décision importante (quoique divisée) rendue le 3 août 2000 (*President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, rapportée à (2000) F.C.J. 1213), décidait qu'un mammifère transgénique non-humain, ci-après appelé « oncosouris », se classe sous la définition du terme « invention » tel que défini dans l'article 2 de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4) du Canada. Dans ce cas, *Harvard College* tentait depuis plus de quinze années d'obtenir un brevet sur cette oncosouris, laquelle a déjà été brevetée aux États-Unis et en Europe.

Devant les instances inférieures, l'oncosouris avait été jugée non-brevetable. Le Commissaire des Brevets avait interprété de façon restrictive le terme « invention » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, pour conclure que les termes « fabrication » et « composition de matière » se réfèrent respectivement à quelque chose qui est fabriqué sous le plein contrôle de l'inventeur et qui est reproduit de façon identique. Selon l'opinion de ce dernier et celle de la Commission d'appel des brevets, ces critères ne se retrouvaient pas dans cette invention.

Dans le but d'être jugée brevetable, une invention se doit de remplir les conditions de brevetabilité suivantes c'est à dire nouveauté, utilité et non-évidence. Dans le cas de l'oncosouris, les instances administratives avaient jugé que les trois conditions avaient été remplies : l'oncosouris était nouvelle puisqu'elle n'existait pas dans la nature, elle était utile de par ses implications pour la recherche sur le cancer et elle était issue d'une activité inventive car il y avait eu intervention humaine pour sa production. La question était toutefois de déterminer si l'oncosouris était couverte par la définition du terme « invention ».

© CIPS, 2000.

* 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 Automne 2000 (vol 4, n° 4). Publication 068.031F.

Devant un banc de trois juges de la section d'appel de la Cour fédérale, l'oncosouris a été jugée comme étant brevetable, un juge étant toutefois dissident. M. le Juge Rothstein, écrivant pour la majorité, s'inspira de la décision majoritaire américaine rendue dans *Diamond, Commissaire des Brevets et des Marques c. Chakrabarty* (1980), 206 U.S.P.Q. 193, pour conclure qu'il n'y avait rien dans la *Loi sur les brevets* qui empêchait la brevetabilité des formes de vie supérieures. Le Juge Rothstein interpréta donc de façon large les expressions « fabrication » et « composition de matière » en se basant sur la décision *Pioneer Hi-Bred c. Commissaire des Brevets* (1989) 1 R.C.S. 1623 dont les termes n'empêchent pas la délivrance de brevet sur une forme de vie supérieure. Toutefois, dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*, le brevet avait été refusé puisqu'il ne s'agissait que d'un simple croisement de deux plantes. Dans une autre décision mentionnée par la majorité, *Abitibi (Re Application of Abitibi Co.)*, (1982), 62 C.P.R. (2d) 81(PAB)), le Commissaire des brevets a jugé que des micro-organismes pouvaient faire l'objet d'une demande de brevet. Le Juge Rothstein a de plus indiqué que le terme « invention » tel que lu dans la *Loi sur les brevets* n'exclut pas les inventions qui utilisent les lois de la nature. Ainsi, l'oncosouris telle que revendiquée, peut donc être considérée visée par la définition du terme « invention ».

En arrivant à cette conclusion, le Juge Rothstein a révisé les décisions précédentes et a écrit que le Commissaire des brevets a erronément rejeté les revendications concernant l'oncosouris en ajoutant des restrictions inexistantes dans le texte législatif: « Le langage de la *Loi sur les brevets* est large et général et doit avoir une portée étendue parce que les inventions sont forcément non anticipées et imprévisibles ».

Le Juge Rothstein a aussi écrit que le juge de première instance de la Cour fédérale a appliqué les critères suivants incorrectement: le degré de contrôle, la reproductibilité, la séparation du procédé en deux phases et la distinction entre les formes de vie inférieures et supérieures.

Le point principal de ce jugement de la section d'appel est que n'importe quelle invention résultant de l'intervention humaine et qui est contrôlable, peu importe le degré, peut être brevetée pour autant que l'invention remplisse les critères conventionnels de brevetabilité.

Dans son opinion, le Juge minoritaire Isaac a déclaré que la question dans cette affaire n'était pas de déterminer si une oncosouris était une matière à brevet, mais plutôt s'il était approprié pour les tribunaux de réviser une décision du Commissaire des brevets, eu égard à de récentes décisions en droit administratif. Selon le juge Isaac, la décision du Commissaire des brevets était raisonnable et il n'était donc pas approprié de revoir celle-ci.

Avec respect pour l'opinion minoritaire, nous croyons que l'opinion majoritaire a énoncé le droit applicable. Il est vrai que le Commissaire des brevets possède l'expertise pour décider s'il doit délivrer un brevet ou non. Cependant, lorsque l'on vient à déterminer la portée de la *Loi sur les brevets* en interprétant la définition du terme « invention », les tribunaux devraient se montrer plus disposés à réviser une décision du commissaire.

Le Gouvernement fédéral a déposé une requête pour la permission d'en appeler de cette décision à la Cour Suprême du Canada. La décision sur cette requête n'a toutefois pas encore été rendue.

Cette décision aura certainement un impact important au Canada et pourrait conduire à l'octroi de brevets pour des sujets qui n'étaient traditionnellement pas brevetables, comme les logiciels pour ordinateurs, ou des systèmes qui ne produisent pas nécessairement des résultats physiques, comme des méthodes de faire des affaires.

Il est aussi intéressant de noter que le jugement majoritaire a analysé les conséquences de la décision pour les êtres humains. Cette demande de brevet avait pour objet des revendications sur un mammifère non humain. En écrivant que la décision ne devrait pas avoir d'impact sur les humains, le Juge Rothstein a déclaré qu'un brevet constituait un droit de propriété. La *Charte canadienne des droits et libertés*, à son article 7, déclare que chaque personne a le droit à la liberté, et donc ne peut faire l'objet d'un droit de propriété. Par conséquent, la *Loi sur les brevets* ne s'applique pas aux humains. Il reste toutefois la question des organes humains qui pourraient être modifiés pour être « meilleurs ». Est-ce que cette décision permettra la brevetabilité de tels organes? Seul le temps nous le dira.

