



BIOTECH: NOUVELLES PRATIQUES AU BUREAU DES BREVETS

GABRIELLE MOISAN*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Suite aux récentes décisions jurisprudentielles et modifications législatives touchant le monde de la biotechnologie au Canada, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'«OPIIC») a dû adapter ses pratiques et par le fait même, modifier le chapitre 17 sur la biotechnologie du *Recueil des pratiques du bureau des brevets* («Recueil»). Ce Recueil sert de guide à l'application de la *Loi sur les brevets* (la «Loi») et de ses *Règles*.

Malgré le fait que le chapitre 17 est relié seulement à la Biotechnologie, l'OPIIC précise que cette révision du chapitre présente «un intérêt pour les spécialistes de toutes les disciplines».

Le résumé ci-dessous met en évidence certains points d'ordre général soulevés dans ce nouveau chapitre, tel qu'en vigueur depuis le 14 janvier 2009.

I. Sujets non spécifiques à la biotechnologie

Critères de nouveauté et d'évidence

Les critères de nouveauté et d'évidence applicables à toute demande de brevet au Canada ont été réévalués dans la décision *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, rendue par la Cour Suprême sur un brevet de sélection en novembre 2008. Le Recueil reflète également ces changements. Pour une analyse plus détaillée de la question des critères de nouveauté et d'évidence en brevets, consultez un de nos articles sur ce sujet.

Brevets de sélection

En matière de brevets de sélection, le Recueil mentionne également que lorsque l'invention porte sur la sélection d'une ou de plusieurs espèces (qui n'ont pas été

© CIPS, 2009.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2009 (vol. 13 n° 1) du cabinet. Publication 068.104F

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

préparées auparavant) appartenant à un genre donné (ce dernier ayant déjà fait l'objet d'une divulgation), il faut que (i) l'objet de la sélection se fonde sur un avantage important, (ii) la totalité des membres sélectionnés possède l'avantage en question, et (iii) l'avantage soit une qualité ou un caractère spécial commun à tous les membres sélectionnés.

II. Sujets spécifiques à la biotechnologie

Objet de l'invention

L'objet d'une invention doit répondre à la définition de l'article 2 de la Loi. Au Canada, alors que les tribunaux ont statué que les formes de vie supérieure telles que les animaux et les plantes ne sont pas brevetables, une cellule animale ou végétale est brevetable.

Suite à ces décisions, le Recueil associe maintenant à ces formes de vie non-brevetables, les ovocytes fécondés et les cellules souches totipotentes (à l'exception des cellules souches embryonnaires, multipotentes et pluripotentes) qui peuvent se développer pour former un animal, ainsi que les organes et les tissus. Cependant, certaines structures artificielles, analogues aux organes et tissus et qui sont le résultat d'une intervention technique peuvent être déterminées comme étant brevetables.

Sont également considérés comme non brevetables par le Recueil, les procédés visant à produire des formes de vie qui se conforment essentiellement aux lois de la nature et les molécules définies uniquement par leurs coordonnées atomiques tridimensionnelles.

Quant aux méthodes médicales et chirurgicales, celles qui ont pour objectif de prévenir, guérir ou atténuer un état pathologique (excluant les états naturels tels que la vieillesse, la grossesse et la calvitie) sont considérées comme non brevetables. Toutefois, les revendications dites d'« usage » (par exemple : utilisation du composé Y comme agent antiarythmique) se qualifient de brevetables et ce, en autant qu'elles ne comprennent pas une étape qui constitue un acte médical ou chirurgical.

Utilité

Le Recueil (toujours basé sur la Loi ou la jurisprudence) prévoit que l'objet de l'invention en biotechnologie doit également présenter une utilité qui doit être établie à la date du dépôt de la demande de brevet. À titre d'exemple, on précise que s'il est prédit que la molécule revendiquée peut traiter plusieurs maladies, il faut en établir son utilité pour chacune de ces dernières, notamment au moyen d'exemples pratiques.

Description de l'invention

Si le brevet vise des nouvelles séquences de nucléotides et d'acides aminés, elles doivent être décrites dans un listage de séquence, répondant à la norme internationale dite «PCT» (Patent Cooperation Treaty). Depuis juin 2007, pour les nouvelles demandes, ce listage de séquences doit être déposé dans un format électronique.

Autres remarques

Dans les cas où des éléments du chapitre semblent contredire une pratique exposée dans (i) un autre chapitre du manuel ayant une date de parution antérieure (n'ayant pas fait l'objet d'une mise à jour), (ii) un énoncé de pratique antérieur, ou (iii) une décision du commissaire des brevets déjà publiée, la pratique décrite dans le chapitre 17 révisé aura préséance.

Le résumé fourni ci-dessus n'est pas une présentation exhaustive. Une version électronique du chapitre est disponible sur le site suivant de l'OPIIC. Un texte plus détaillé analysant le chapitre est disponible sur le lien suivant



