

## La souris est brevetable

Louis-Pierre Gravelle\*  
Zhen Wong

La section d'appel de la Cour fédérale du Canada, dans un arrêt important (quoique avec dissidence) rendu le 3 août 2000<sup>1</sup>, 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*<sup>2</sup> du Canada. En l'espèce, *Harvard College* tentait depuis plus de quinze années d'obtenir un brevet sur cette oncosouris, laquelle avait déjà été brevetée aux États-Unis et en Europe.

Devant les instances inférieures, l'oncosouris avait été jugée non brevetable. Le commissaire aux 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» 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.

---

© Louis-Pierre Gravelle, Zhen Wong LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

\* Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.; biochimiste, Zhen Wong est membre des mêmes cabinets.

1. *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissioner of Patents)* (1998), 79 C.P.R. (3d) 98, [1998] 3 C.F. 510, [1998] F.C.J. 500, [1998] A.C.F. 500, [1998] CarswellNat 683, [1998] CarswellNat 683 (C.F.); inf. (2000), 7 C.P.R. (4th) 1, [2000] 4 C.F. 528, 189 D.L.R. (4th) 385, [2000] F.C.J. 1213, [2000] A.C.F. 1213, [2000] CarswellNat 1575 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada accordée (2000), [2000] S.C.C.A. 474 (C.S.C.).

2. L.R.C. (1985), c. P-4.

La section de première instance de la Cour fédérale avait confirmé la décision du commissaire aux brevets dans un jugement rendu par le juge Nadon. Alors qu'il a admis que la plupart des inventions impliquent les lois de la nature, il a néanmoins décidé que les produits qui sont le résultat d'une intervention humaine avec les lois de la nature ne sont pas brevetables. Selon le juge Nadon, le fait qu'il y ait eu une intervention humaine dans l'insertion d'un gène en particulier dans un zygote ne peut conférer à l'embryon résultant de même que du mammifère développé le caractère de la brevetabilité. De plus, le juge Nadon a fait une distinction entre les formes de vie inférieures et supérieures et a jugé que les formes de vie inférieures sont brevetables à la lumière de la décision rendue dans *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*<sup>3</sup>, mais que les formes de vie supérieures n'étaient pas brevetables.

Dans le but d'être jugée brevetable, une invention se doit de remplir les conditions de base de la brevetabilité, soit la nouveauté, l'utilité et la 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 dans 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» dans la *Loi sur les brevets*.

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. Le juge Rothstein, écrivant pour la majorité, s'inspira de la décision majoritaire américaine rendue dans *Diamond c. Chakrabarty*<sup>4</sup> 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* pour conclure que ces 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.)*<sup>5</sup>, le commissaire aux

3. [1987] 3 C.F. 8 (C.A.F.), confirmée [1989] 1 R.C.S. 1623 (C.S.C.).

4. (1980), 206 U.S.P.Q. 193.

5. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (P.A.B.).

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 comme 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 aux 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 jugé que les critères suivants ont été incorrectement appliqués par le juge de première instance: 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 degré de contrôle est un critère qui apparaît à titre indicatif dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets mais qui n'apparaît pas dans la *Loi sur les brevets*. Ce critère est utilisé pour déterminer si une invention est utile ou non conformément à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le fait que les inventeurs n'ont pas le contrôle sur la couleur des yeux de la souris ou sur la longueur de sa queue est complètement sans rapport au critère de brevetabilité, puisque ces caractéristiques ne sont pas revendiquées comme faisant partie de l'invention. Le degré de contrôle doit s'étendre aux caractéristiques qui sont revendiquées; dans ce cas-ci, ce degré de contrôle doit s'étendre à la présence du gène dans la progéniture.

En première instance, il a été décidé que l'oncosouris n'était pas reproductible de façon identique, donc ne pouvait être brevetable. Cependant, d'après le juge Rothstein, le critère de la reproductibilité d'une invention doit être examiné à la lumière de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets*, qui ne concerne que le degré de divulgation qui est requis de l'inventeur en échange des droits qui lui sont accordés. La reproductibilité n'est pas une condition préliminaire à la brevetabilité, mais plutôt une condition de suffisance de la divulgation dans le mémoire descriptif du brevet.

Le commissaire aux brevets et le juge de première instance ont tous deux séparé le procédé d'obtention de l'oncosouris en deux

phases: la première phase, où le gène est inséré dans un zygote et la deuxième phase, où le zygote est inséré dans l'utérus d'une souris pour la gestation. Le juge Rothstein a conclu que cette séparation en deux phases était sans fondement par rapport à la brevetabilité. Fondamentalement, la plupart des inventions dépendent, d'une certaine manière, des lois de la nature. Il n'est donc pas pertinent de diviser une invention en deux phases de façon à faire une distinction entre ce qui est dérivé de l'intervention humaine et ce qui ne l'est pas. Conséquemment, le produit final, l'oncosouris, puisqu'elle est une création résultant d'une combinaison d'intervention humaine et des lois de la nature, est brevetable. Ne sont pas brevetables, tel que clairement indiqué dans la *Loi sur les brevets*, les inventions qui utilisent seulement les lois de la nature.

La majorité, en appel, a de plus décidé que la distinction entre des formes de vie inférieures et supérieures ne peut être faite, puisqu'il n'y a aucune disposition pour ce genre de distinctions dans la *Loi sur les brevets*. Puisqu'il n'y a aucune disposition dans la *Loi* qui exclue les organismes vivants, un organisme vivant peut donc être breveté, attendu qu'il respecte les critères conventionnels de brevetabilité. L'opinion majoritaire, de même que la dissidence, ont soulevé un point intéressant en déclarant que le forum approprié pour exclure cette matière de la juridiction de la *Loi sur les brevets* est l'autorité législative et que lorsque la *Loi sur les brevets* n'interdit pas expressément une matière, alors la *Loi* doit être appliquée de façon large.

La décision du juge Rothstein est hautement cohérente dans son interprétation et son application de la *Loi*. À moins que la Cour suprême du Canada ne l'infirmé, cet arrêt aura un sérieux impact sur le champ d'application de la *Loi*.

Le point principal de cet arrêt 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, à condition que l'invention remplisse les critères conventionnels de brevetabilité.

En rendant son opinion dissidente, le juge Isaac a déclaré que la problématique dans le cas présent n'était pas de déterminer si l'oncosouris pouvait faire l'objet d'un brevet, mais plutôt s'il était approprié pour les tribunaux de réviser la décision du commissaire, étant donné les récentes décisions en droit administratif. Le Parlement a confié au commissaire la responsabilité de décider, entre

autres, si un brevet doit être accordé ou non. La décision du commissaire requiert de l'expérience, du talent et de l'expertise, et il est bien outillé pour résoudre des problèmes complexes de cette nature. De plus, le juge Isaac a cité de façon exhaustive la décision de la Commission d'appel des brevets pour en conclure que la décision de refuser d'accorder un brevet sur l'oncosouris était motivée et respectait les règles. Selon lui, la décision du commissaire était raisonnable, donc la révision de sa décision était inappropriée.

En toute déférence, nous sommes en désaccord avec l'opinion dissidente. Il est vrai que le commissaire a l'expertise de décider d'accorder ou non un brevet. Il arrive à cette décision en évaluant si l'invention à l'étude respecte les critères de nouveauté, d'utilité et de non-évidence. Quand on évalue si le commissaire a correctement appliqué l'art antérieur, nous sommes d'accord avec le juge Isaac pour dire que les tribunaux ne devraient pas réviser la décision, à moins qu'il n'y ait une erreur manifeste. Cependant, quand il s'agit de déterminer le champ d'application de la *Loi sur les brevets* en interprétant la définition du mot «invention», les tribunaux devraient être plus enclins à réviser la décision puisque celle-ci est attributive de juridiction: est-ce que le sujet de la demande de brevet porte sur une «invention»? Cette question est fondamentale et une décision rendue par le commissaire sur ce point doit être révisable par les tribunaux.

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 aux brevets, eu égard à de récentes décisions en droit administratif. Selon le juge Isaac, la décision du commissaire aux 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 aux 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'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 modèles d'affaire.

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 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 cet arrêt permettra la brevetabilité de tels organes? Seul le temps nous le dira.