

DECISION DU COMMISSAIRE

CONFORME AUX STATUTS - Article 2(d): Essai chimique utilisant une nouvelle teinture fluorescente.

Le procédé qui consiste à appliquer une teinture fluorescente sur les dents et les gencives pour que les tissus malades exposés à la lumière, à l'échelle Angström précise, soient visibles à l'oeil nu, est une question de fait selon la définition donnée au mot "technique", c'est-à-dire qui produit un changement ou un résultat physique; la fabrication et l'utilisation de ce procédé satisfont aux conditions préalables d'une invention "utile" établies par la jurisprudence.

DECISION FINALE: Infirmée

Cette décision porte sur une enquête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 16 mai 1972 relativement à la demande 880,719. Cette demande a été déposée au nom de Herbert Brilliant et a trait à "L'utilisation de teintures fluorescentes sur des matières présentes dans la cavité buccale".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé les revendications 1 à 6 parce qu'elles n'étaient pas brevetables aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et les revendications 7 à 9 parce qu'elles n'étaient pas brevetables en raison de la technique antérieure:

Brevet canadien:

500,625

16 mars 1954

Alderman et al

Dans sa décision finale, l'examineur a déclaré notamment:

Le rejet des revendications 1 à 6 est maintenu parce que tous les procédés ne sont pas brevetables. Les méthodes d'essais cliniques décrites dans les revendications 1 à 6 relèvent du domaine de la médecine générale et plus particulièrement des domaines de l'art dentaire et de la chirurgie, et ne sont donc pas brevetables aux termes de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets.

Le rejet des revendications 7 à 9 est maintenu parce que le caractère brevetable de l'objet d'invention des revendications 7 à 9 n'est pas différent des compositions décrites par Alderman et al dans le brevet canadien 500,625 qui décrit un nettoyeur oral ou dentifrice contenant une substance qui devient fluorescente lorsqu'elle est exposée à une lumière contenant certains rayons ultra-violet, par exemple 2920 à 400 unités Å en milieu aqueux. La quantité de teinture fluorescente revendiquée dans les revendications 7 à 9 varie entre 0,00005% et 5.00% et comprend l'éventail qui se situe entre 0.001% et 0.1% revendiqué dans le brevet susmentionné. De plus, la gamme des longueurs d'onde revendiquée, comprise entre 3000 et 5000 unités Å, englobe donc une partie des longueurs d'onde du brevet susmentionné, c'est-à-dire 2920 à 4000 unités Å.

Dans sa réplique du 12 août 1972, le demandeur a déclaré notamment:

L'examineur a déclaré que les revendications 7 à 9 reprenaient celles du brevet canadien 500,625. Ces revendications ont été modifiées de manière à supprimer l'objet d'invention inacceptable, et en particulier, la revendication 9 (l'ancienne revendication 7) a été modifiée de façon à restreindre la limite inférieure de la teinture fluorescente, et les autres revendications contiennent également de telles restrictions; de plus, des modifications concernant la limite inférieure de la fréquence des longueurs d'onde ont été apportées à la revendication 11. Il est allégué que les revendications modifiées définissent un objet d'invention brevetable par rapport au brevet 500,625. Contrairement à la présente invention, cette technique antérieure utilise un milieu aqueux alcalin. Le volume de teinture fluorescente dans la technique citée, comme l'a déclaré l'examineur (voir au haut de la page 2 de la décision officielle du 16 mai), est de 0.001% à 0.1%. Les nouvelles revendications portant sur la composition contiennent des restrictions relativement à la quantité de teinture fluorescente et à la fréquence de l'exposition aux ondes lumineuses, qui dépassent l'échelle mentionnée dans le brevet Alderman cité.

Des modifications correspondantes ont été apportées à la revendication 1 portant sur la méthode, et de nouvelles revendications 2 et 3 portant sur la méthode et contenant des proportions révisées ont été ajoutées.

Il est également respectueusement demandé que le rejet, par l'examineur, des revendications 1 à 6 soit reconsidéré. La raison invoquée dans la décision officielle pour motiver le rejet est la suivante: "Tous les procédés ne sont pas brevetables". C'est peut-être vrai, mais le demandeur prétend que les revendications 1 à 8 portant sur la méthode sont brevetables dans le cas présent.

L'examineur estime également que les inventions qui "relèvent du domaine de la médecine générale et plus particulièrement des domaines de l'art dentaire et de la chirurgie" ne sont pas brevetables. Le demandeur ne connaît aucune loi canadienne qui interdise de telles inventions, et en tout état de cause, comme il est clairement démontré dans la brochure ci-jointe, la méthode de la nouvelle revendication 1 ne relève pas du domaine "professionnel" de l'art dentaire, étant donné qu'elle est destinée aux utilisateurs non professionnels.

Il est allégué que l'invention définie dans les revendications 1 à 8 portant sur la méthode est différente de celle de la cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets 62 C.P.R. 117 de la Cour de l'Echiquier, Cette cause portait sur des revendications relatives à une méthode de traitement du corps humain, soit la soudure chirurgicale des tissus humains. Dans le cas qui nous intéresse, l'invention du demandeur ne concerne pas le traitement du corps humain.

L'invention porte sur un moyen de rendre visibles à l'oeil nu des conditions pathologiques de points topiques du corps humain. Elle a trait plus particulièrement à un moyen de rendre facilement visibles des tumeurs, aberrations épithéliales et autres dans ou à proximité des surfaces externes des tissus, ainsi que les plaques, les microcosmes, les plombages érodés, le tartre, et la carie dentaire. La composition de la solution utilisée est aussi revendiquée. Les revendications 1 et 9 qui sont représentatives de l'invention se lisent comme suit:

Revendication 1:

Une méthode pour rendre visible à l'oeil nu la présence d'une matière étrangère pathogène dans la cavité buccale d'un être humain vivant, qui consiste à appliquer une

composition constituée essentiellement d'eau dans laquelle sont dissous environ 0.00005% d'une teinture fluorescente, non toxique et acceptable en pharmacie, aux régions où la présence d'une matière étrangère pathogène est soupçonnée et aux régions adjacentes où cette matière étrangère est presque inexistante, et à baigner ces deux régions d'une lumière dont la longueur d'onde a une fréquence située entre 3000 et 5200 angströms, grâce à laquelle les deux régions sont parfaitement délimitées, puisque la région contenant la matière étrangère devient lumineuse par la réaction de la couleur de la teinture fluorescente alors que l'autre reste en grande partie non lumineuse.

Revendication 9:

Une composition qui peut facilement être appliquée aux diverses régions de la cavité buccale d'un être humain vivant pour rendre visible à l'oeil nu la présence des matières étrangères pathogènes, ladite composition étant constituée d'eau dans laquelle sont dissous environ 0.2% à 5.00% d'une teinture fluorescente, non toxique et acceptable en pharmacie qui, lorsqu'elle entre en contact avec les régions contenant une matière étrangère pathogène et les régions adjacentes où cette matière étrangère est presque inexistante, et que les deux régions sont baignées d'une lumière dont la longueur d'onde a une fréquence située entre 3000 et 5200 angströms, délimite parfaitement les deux régions, étant donné que la région renfermant la matière étrangère devient lumineuse par la réaction de la couleur de la teinture fluorescente alors que l'autre reste en grande partie non lumineuse.

D'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale se conformait aux principes directeurs du Bureau des brevets à l'époque, relativement à la brevetabilité des inventions concernant des méthodes d'analyse du corps humain, par opposition aux autres procédés d'analyse appliqués à d'autres produits naturels, ou à des produits industriels, ou à des matières utilisées dans la fabrication de ces produits, même si le résultat final ne donne pas nécessairement un produit physique, mais plutôt de simples informations tangibles.

La question fondamentale est de savoir si l'objet d'invention figurant dans les revendications 1 à 8 modifiées concernant le procédé constitue une "réalisation ou procédé utile" au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets définissant un objet d'invention brevetable, et plus particulièrement si l'objet d'invention satisfait aux principes et critères établis par la jurisprudence sur la question. Dans le cas de revendications portant sur des méthodes d'essai, les critères établis d'utilité constituent habituellement le point critique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'invention est une invention brevetable, aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Dans le cas présent, il n'y a pas lieu d'évaluer la nouveauté et la non-évidence des revendications portant sur le procédé, étant donné qu'aucune objection n'a été faite à ce propos.

L'article 2 de la Loi sur les brevets se lit notamment comme suit:

"Invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

La Cour de l'Echiquier a rendu récemment deux décisions particulièrement intéressantes du point de vue de l'interprétation de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il s'agit de la cause J. Wyburn Lawson c. Le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, concernant des revendications portant sur une parcelle de terrain subdivisée d'une certaine manière, et de la cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 117, concernant des revendications portant sur une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains.

La question de savoir si un objet d'invention est une "réalisation" ou un "procédé" a été étudiée en cause Lawson c. le Commissaire. Dans cette cause, "réalisation", "procédé" et "méthode" ont été considérés comme synonymes et, en tout état de cause, il a été décidé qu'une "réalisation" peut très bien comprendre une méthode ou un procédé, en invoquant la cause Refrigerating Equipment Limited c. Waltham Systems Incorporated (1930) Ex. C.R. 154 à 166. Et plus loin, à la page 109, le juge Cattnach a déclaré:

"Une réalisation" ou opération est une action ou série d'actions accomplies par quelque agent physique sur quelque objet physique et produisant dans cet objet un changement quelconque de caractère ou d'état. Elle est abstraite parce qu'elle peut être isolée par l'esprit comme une notion mentale. Elle est concrète parce qu'elle consiste en l'application d'agents physiques à des objets physiques et devient ainsi visible sous forme d'un objet ou d'un instrument tangible.

Et à la page 110, il a déclaré:

Il est maintenant reconnu que si l'invention réside dans les moyens et non la fin, l'inventeur a le droit d'obtenir un brevet pour ces moyens.

Que le procédé à l'étude entre dans la définition d'une "réalisation" est une question de fait, parce que le procédé consiste à appliquer une teinture fluorescente sur les dents et les gencives, ce qui entraîne une modification physique, en termes de résultat à obtenir une fois celles-ci exposées à la lumière, à la fréquence précisée.

L'autre facteur à déterminer est de savoir si la "réalisation" dans le présent procédé remplit la condition préalable: être une réalisation ou un procédé "utile" aux sens de l'article 2, qui peut facilement être cité pour déterminer notamment: si l'objet d'invention est utile en tant qu'"art manuel ou industriel" (par opposition aux beaux-arts dans lesquels la nouveauté tient uniquement à l'application des connaissances professionnelles, ou de la réflexion intellectuelle ou du sens esthétique), si l'objet d'invention est contrôlable et reproductible par les moyens divulgués, de manière que le résultat escompté se produise inévitablement lorsqu'ils sont utilisés, et si l'objet d'invention est utile dans la pratique courante (c'est-à-dire dans le commerce ou l'industrie) et bénéfique pour le public.

Etant donné que l'objet d'invention du présent procédé réside dans les "moyens" par opposition à la "fin", le demandeur devrait pouvoir obtenir un brevet, aux termes de la définition de l'art manuel ou industriel donnée dans la cause Lawson c. le Commissaire citée, ci-dessus. Le fait que le résultat final du présent procédé puisse être appliqué dans le cadre du traitement d'animaux vivants est incident; il est évident que le présent procédé n'applique aucune propriété pharmaceutique d'une substance pour effectuer le traitement curatif ou préventif d'une maladie. La position selon laquelle la brevetabilité devrait être refusée simplement parce que le traitement d'un animal vivant est une condition essentielle à l'utilité du produit fini ne saurait être soutenue, étant donné que cela engloberait les médicaments ainsi que leurs procédés de fabrication, régis par l'article 41(1), les essais nouveaux et évidents visant à vérifier la qualité des produits pharmaceutiques industriels, et toute autre invention destinée à une application médicale ou chirurgicale. Ce qui précède est conforme à la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets, en date du 19 décembre 1972 (ce qui n'a pas fait l'objet d'un rapport), (en appel de la décision de la Cour de l'Echiquier dans cette même cause) qui dit que le procédé alors à l'étude, consistant à appliquer une substance adhésive aux tissus humains "... relève de toute évidence du domaine de l'application pratique" par opposition aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques exclus, aux termes de l'article 28(3) de la Loi sur les brevets.

Dans la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c. le Commissaire, ci-dessus, il a été jugé que les brevets délivrés pour un traitement médical en soi doivent être exclus en vertu de la Loi sur les brevets parce que l'utilisation d'une substance médicale ne peut être revendiquée par un procédé, indépendamment du procédé de fabrication. En tout état de cause, les présentes revendications se distinguent effectivement des revendications alors à l'étude, puisque aucune étape de traitement médical ou chirurgical n'est énoncée dans les revendications. Il est également constaté que dans cette décision la Cour suprême a semblé établir un parallèle entre sa décision et la dernière cause portée à son attention soit la demande de Schering A.G. (1971) RPC 337, portant sur une méthode contraceptive, citant la conclusion de la Cour d'appel des brevets à la page 345, qui se lit comme suit:

Après due considération de la question, il semble que les brevets portant sur un traitement médical au sens strict du terme doivent être exclus en vertu de la présente loi, les revendications qui font l'objet de la demande ne semblent pas tomber dans cette catégorie et, d'après l'interprétation actuelle de la loi, elles devraient, du moins selon notre jugement, à ce stade-ci, être recevables... (c'est le tribunal qui souligne)

Il est également intéressant de noter que l'avantage matériel et les questions économiques ont été mentionnés par la citation de la demande de la National Research Development Corporation (1961) RPC 135, dans les causes Lawson c. le Commissaire et Tennessee c. le Commissaire (Cour de l'Echiquier), ci-dessus, qui se lit comme suit:

Pour respecter les limites de la brevetabilité établies dans le Statut des monopoles, un procédé doit offrir quelque avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à un art utile par opposition aux beaux-arts (voir la demande de la Virginia-Carolina Chemical Corporation (1958) R.P.C. 35 à la page 36) que son importance pour le pays doit se situer dans le domaine de l'entreprise économique ... (c'est nous qui soulignons)

La Commission est donc convaincue que la loi, dans son état actuel ne justifie pas l'exclusion du présent objet d'invention de la protection conférée par brevet. L'objet d'invention relève du domaine des "arts utiles"; il s'agit d'une invention qui est par essence, bénéfique pour le public, ainsi que reproductible et contrôlable de façon à produire le résultat souhaité lorsqu'elle est mise en pratique. En outre, elle est utile dans la pratique courante.

Compte tenu des circonstances, la Commission est donc convaincue que la Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 1 à 8 modifiées, sous prétexte que l'objet d'invention ne satisfait pas aux exigences statutaires de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et recommande que le refus fondé sur ce motif soit réformé.

Le second motif de rejet selon lequel la portée des revendications 7 à 9 est trop large est fondée, bien que le demandeur ait soumis les revendications 9 à 13 modifiées dans le but de parer aux antériorités.

Le brevet cité (500,625) a trait à un agent nettoyant oral, sous forme d'un dentifrice contenant une substance fluorescente en milieux aqueux légèrement alcalin. La concentration exploitable divulguée de la substance fluorescente est de 0.001 à 0.1%; de plus, le but et la fonction de la substance fluorescente consistent à créer une illusion d'optique par laquelle les dents semblent plus blanches.

Par contraste, la composition de la présente demande consiste uniquement en une solution aqueuse d'une teinture fluorescente de concentration variable entre 0.2 et 5.0%. La teinture fluorescente est utilisée pour différencier les tissus et les dents saines des tissus et dents malades, lorsque des rayons lumineux impressionnent la teinture. Rien n'indique cependant dans le brevet précité que la solution alcaline et aqueuse de la teinture fluorescente puisse être utilisée dans le but recherché par le demandeur.

La Commission est donc convaincue que les revendications 9 à 13 modifiées s'écartent de la technique antérieure citée, cependant, il conviendrait de revoir les revendications 1 à 8 modifiées à la lumière de la technique antérieure citée.

Le président adjoint
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, refuse le motif de rejet aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et accepte les revendications 9 à 13 comme s'écartant de la technique antérieure citée. La demande est renvoyée à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision.

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 16 avril 1973

Agents du demandeur:

Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)