

DECISION DU COMMISSAIRE

OBJET D'INVENTION CONFORME AUX STATUTS - a. 2: Mesure et développement de la capacité des poumons humains.

Suivant les principes de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c/ le Commissaire, le procédé de mesure et de développement de la capacité des alvéoles des poumons humains relève du domaine de l'application pratique et ne comprend aucun traitement médical au sens strict ou aucune utilisation d'un médicament. Le procédé est utile parce qu'il est contrôlable par les moyens divulgués. L'invention a été rejetée parce que le procédé porte sur un produit non industriel, qu'il est essentiellement non économique et qu'il dépend de connaissances professionnelles.

DECISION FINALE: Infirmée.

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 17 août 1972 relativement à la demande 016,962. Cette demande a été déposée le 8 avril 1968 au nom de Edward Fitz et a trait à "Un dispositif destiné à développer les poumons" Comme l'a déclaré le demandeur dans son mémoire descriptif, "Cette demande porte sur un dispositif et une méthode qui permettent d'accroître la capacité et la résistance des poumons. Cette invention a trait plus particulièrement à un dispositif et à une méthode qui permettent d'exercer les poumons et d'accroître leur capacité."

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 7 et 8 parce qu'elles ont trait à un objet d'invention inadmissible aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Les revendications 7 et 8 se lisent comme suit:

7. Une méthode pour mesurer l'augmentation de la capacité et de la résistance des alvéoles des poumons humains, comprenant les étapes suivantes: capter l'air expulsé des poumons contre une force contraire, mesurer la quantité d'air captée et l'enregistrer; répéter ces étapes.

8. Une méthode conforme à la revendication 7, 7 compris les étapes qui consistent à varier la force opposée à chaque répétition de la méthode.

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

Les revendications 7 et 8 portent sur une méthode de diagnostic à utiliser relativement au corps humain, c'est-à-dire une méthode qui permet de diagnostiquer la capacité et la résistance des poumons, et dans cet esprit, même si le libellé des revendications ne prévoit que "la mesure de l'augmentation", la méthode fournit également un indice de toute "diminution" et de ce fait, ladite méthode sert à vérifier et à diagnostiquer l'état des poumons en termes de capacité et de résistance.

Bien que la présente méthode pour mesurer l'accroissement de la capacité et de la résistance des poumons d'un être humain soit nouvelle, utile et non évidente, elle n'est cependant pas susceptible d'être utilisée dans l'industrie. La méthode, qui est appliquée à un produit non industriel, soit les poumons d'un être humain, est plutôt perçue comme étant essentiellement non économique parce qu'elle ne produit pas un résultat associé de quelque façon que ce soit au commerce ou à l'industrie au sens donné à ces expressions dans les décisions du tribunal portant sur des demandes de brevet pour des méthodes relevant de connaissances professionnelles. (Voir Lawson c/ le Commissaire des brevets, ou Tennessee Eastman Co. c/ le Commissaire des brevets); l'objet des revendications portant sur la méthode est également contraire à l'esprit de l'expression "exploitation à l'échelle commerciale" mentionnée dans la Loi sur les brevets.

Le demandeur, dans sa réplique à la décision finale en date du 25 janvier 1973,

a déclaré notamment:

Le motif de rejet de l'examineur est fondé sur l'argument que même si la méthode est nouvelle, utile et non évidente, elle vise un produit non industriel. Cet argument est manifestement fondé sur la jurisprudence britannique basée sur l'interprétation de la loi britannique qui exige qu'une méthode s'applique à un produit vendable. L'examineur a cité les causes Lawson et Tennessee Eastman, ce qui peut laisser entendre que les principes de la loi britannique sont applicables au Canada. Depuis ce temps, la Cour suprême du Canada a toutefois prononcé un jugement en cause Tennessee Eastman Company et al c/ le Commissaire des brevets dont les attendus indiquent clairement (à la page 8) qu'une méthode de traitement chirurgical prévoyant l'utilisation d'une substance n'est pas brevetable, sinon il serait facile de contourner la restriction relative à la brevetabilité des substances aux termes de l'article 41(1) de la Loi sur les brevets. Un tel raisonnement est de toute évidence inapplicable dans le cas présent, étant donné que le demandeur ne cherche pas à obtenir protection pour une substance médicinale. De plus, à la page 8 de la transcription de la cause Tennessee Eastman, le tribunal précise que les décisions portant sur la brevetabilité des inventions en vertu de la loi du Royaume-Uni ne méritent pas l'importance que leur attribuent certains auteurs, compte tenu des différences considérables qui existent entre les lois britanniques et canadiennes. Or, étant donné que l'objection de l'examineur en ce qui concerne la nécessité d'un produit industriel repose sur la série de causes interprétant le mot "fabrication" en vertu de la loi britannique, il est proposé que toute la question soit étudiée de nouveau. Il ressort de la décision de la Cour suprême que les revendications ne devraient pas être rejetées à moins qu'un motif de rejet soit trouvé dans la loi canadienne plutôt que dans la loi britannique. La loi canadienne ne stipule pas, à notre connaissance, que la méthode doit entraîner la production d'un produit vendable.

Tout d'abord, la Commission fait remarquer que la décision finale était conforme aux principes directeurs du Bureau des brevets à l'époque, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions portant sur les procédés d'analyse appliqués au corps humain, par opposition aux procédés d'essai appliqués à d'autres produits naturels, ou à des produits industriels et à des matières utilisées dans la fabrication de ces produits.

L'examineur a prétendu que les revendications ont trait à une méthode de diagnostic utilisée pour un produit non industriel, que la méthode est essentiellement non économique et qu'elle ne produit pas un résultat associé de quelque façon que ce soit au commerce ou à l'industrie, au sens donné à ces expressions dans les décisions du tribunal portant sur des demandes de brevet pour des méthodes relevant de connaissances professionnelles.

Il s'agit donc fondamentalement de savoir si l'objet d'invention du procédé tel qu'il est revendiqué dans les revendications 7 et 8 constitue une "réalisation ou procédé utile" (par opposition aux beaux-arts pour lesquels la nouveauté tient uniquement à l'application des connaissances professionnelles, ou encore à la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique), au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et dans le cas des revendications portant sur des méthodes d'examen, les critères établis d'utilité constituent généralement le point déterminant de la question.

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.

Les conditions préalables d'utilité d'une "réalisation ou procédé utile" au sens de l'article 2, peuvent très bien s'énoncer ainsi: si l'objet d'invention est contrôlable et reproductible par les moyens divulgués de façon à produire inévitablement le résultat désiré lorsqu'il est utilisé,

et si l'objet d'invention est utile dans le domaine de l'application pratique (comme en ce qui concerne le commerce et l'industrie) et bénéfique pour le public.

En ce qui a trait à l'interprétation de l'article 2 de la Loi sur les brevets, il est intéressant de prendre connaissance de la décision de la Cour suprême en cause Tennessee Eastman c/ le Commissaire des brevets en date du 19 décembre 1972 (qui n'a pas fait l'objet d'un rapport) portant sur des revendications relatives à une méthode de soudure chirurgicale des tissus humains; et dans laquelle le tribunal a jugé que le procédé, alors à l'étude, d'application d'un médicament à un être humain, "...relève clairement du domaine de l'application pratique," par opposition à de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques exclus par l'article 28(3) de la Loi sur les brevets.

Comme il a été mentionné auparavant, l'examineur a objecté que: "Les revendications 7 et 8 ont trait à une méthode de diagnostic à utiliser relativement au corps humain...". Cependant, il semble que le procédé porte sur des "mesures" et que tout diagnostic des résultats est extérieur au procédé. En conséquence, le résultat visé ne dépend pas de connaissances professionnelles.

Relativement à la décision de la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c/ le Commissaire, ci-dessus, il a été décidé que les brevets pour un traitement médical comme tel 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, sinon il serait facile de contourner la restriction relative à la brevetabilité des substances, aux termes de l'article 41(1) de la Loi sur les brevets. Cependant, les présentes revendications échappent à cette exclusion, et se distinguent effectivement des revendications examinées alors puisque aucune étape prévoyant l'utilisation d'une substance médicale n'est énoncée dans les revendications.

L'examineur a également soulevé l'objection que la méthode avait trait à un produit non industriel. Il est établi en droit, cependant, que le

résultat final d'une méthode d'analyse ne donne pas nécessairement un produit physique, mais plutôt de simples renseignements tangibles. Il est également établi en droit que si l'invention est le moyen et non la fin, l'inventeur a le droit d'obtenir un brevet pour les moyens, voir J. Wyburn Lawson c/ le Commissaire des brevets (1970) 62 CPR 101 à 110.

Relativement à un produit non industriel, il est intéressant de noter, la référence faite par la C.S.C. en cause Tennessee Eastman c/ le Commissaire, précitée, à la demande de Schering A.G. (1971) RPC 337, portant sur une méthode contraceptive, citant la conclusion du tribunal 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)

La Commission est donc convaincue que: (a) l'objet d'invention relève du domaine des "arts utiles" et que les revendications n'ont pas trait, au sens strict, à un traitement médical ou à l'utilisation d'une substance médicale, (b) étant donné que l'utilisation du procédé ne demande aucun jugement fondé sur des connaissances professionnelles ou aucune dextérité, l'objet d'invention est contrôlable et reproductible par les moyens divulgués de façon à produire le résultat souhaité lorsqu'il est utilisé, et (c) l'objet d'invention est utile dans le domaine de l'application pratique et bénéfique pour le public.

Nonobstant ce qui précède, la Commission remarque que l'examineur n'a pas défini l'objet d'invention des revendications 7 et 8 par rapport à la technique antérieure. Il semble qu'il conviendrait également de revoir le mémoire descriptif dans l'esprit des articles 36 et 38(2) de la Loi sur les brevets.

Dans les circonstances, la Commission est donc convaincue que le Commissaire ne devrait pas refuser les revendications 7 et 8 sous prétexte que l'objet d'invention ne satisfait pas aux exigences statutaires de l'article 2 de la Loi sur les brevets et recommande que la décision finale de refuser les revendications 7 et 8 soit réformée.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets,
J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, réformé la décision finale, et renvoie la demande à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision.

Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw

Fait à Hull (Québec)
le 28 août 1973

Agent du demandeur

Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson
Ottawa.