

DÉCISION DU COMMISSAIRE

Article 2 - Méthode de brossage de dents; dentifrice au cation de lanthane

Au sens du droit des brevets, une méthode de brossage de dents n'aboutit pas à un résultat essentiellement économique. La Commission a également jugé que la méthode de traitement des dents correspond à une méthode de traitement médical dont la mise en application peut être faite par des personnes qui n'oeuvrent pas dans le domaine de la médecine. La décision de rejet est confirmée.

La présente décision porte sur une demande de révision de la décision finale rendue par l'examinateur au sujet de la demande n^o 304,853 (classe 167-318).

La demande déposée le 6 juin 1978 par Imperial Chemical Industries Ltd.

s'intitule: "DENTIFRICE AU CATION DE LANTHANE". Gunnar Rolla et

M.R.C. Winter en sont les inventeurs. L'examinateur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet le 20 mai 1981. Au moment de la révision de la demande, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 avril 1982. M.D. Morrow, agent de brevet du demandeur, le représentait alors.

Dans sa demande, le demandeur divulgue et revendique un composé nouveau pour le nettoyage des dents de même que la méthode d'utilisation de ce composé avec lequel les personnes se brossent les dents. Le dentifrice renferme du lanthane sous forme de sel cationique; il est réputé particulièrement efficace pour enlever la plaque dentaire et faire disparaître les taches de tabac.

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications sur le procédé, soit les revendications 1 et 2, parce que l'objet décrit n'est pas brevetable et n'est pas visé par l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Les revendications 3 et 5 sur le composé n'ont toutefois pas été rejetées.

Dans sa décision finale, l'examinateur déclare (notamment):

...

(TRADUCTION)

Arguments invoqués par le demandeur

1) Puisque le composé revendiqué en vertu des articles 2 et 41 n'a pas été rejeté, la méthode revendiquée devrait tenir lieu de méthode d'utilisation dudit composé.

2) Quant aux personnes qui n'ont pas de carie, ladite méthode revendiquée ne peut tenir lieu de traitement médical (voir lettre modificatrice aux pages suivantes: p. 5 lignes 21 à 23, p. 6 lignes 13 et 14 et p. 7 lignes 9 à 11).

Rejet des arguments invoqués par le demandeur. Même en faisant abstraction du fait que le composé soit visé ou non par les articles 2 et 41, et que la méthode revendiquée soit la méthode d'utilisation dudit composé, il n'en demeure pas moins que les revendications 1 et 2 sur la méthode (dont l'objet est d'enlever la plaque dentaire) correspondent à un traitement médical. Dans la lettre rectificatrice, il est écrit (p. 5 ligne 10) que le dentifrice a un (TRADUCTION) "effet salutaire en matière de prévention des caries dentaires et des maladies des gencives".

Quant au deuxième argument soulevé par le demandeur, si une méthode a pour objet le traitement des caries dont souffre une personne, cette méthode correspond alors à une méthode de traitement médical.

En ce qui a trait à la brevetabilité du traitement médical, il y aurait lieu de citer une décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tennessee Eastman Co. c. le Commissaire des brevets (C.P.R. 8, 2nd series, 202). Dans sa décision, le Juge Pigeon déclare que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées par l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le traitement des personnes n'aboutit pas à un résultat rattaché à l'industrie ou au commerce, et le fait d'accorder un monopole dans le cas d'une méthode de traitement médical permettrait au demandeur de se soustraire à l'article 41 dont les dispositions limitent la portée de l'article 2. En d'autres termes, si la fabrication d'agents destinés à l'alimentation et à la médication est attribuable à des procédés chimiques, lesdits agents ne peuvent être revendiqués que par l'entremise de revendications sur le "produit-par-le-procédé". Par contre, si des méthodes axées sur l'alimentation ou sur un traitement médical (mode d'utilisation) étaient accueillies favorablement, les revendications s'y rapportant auraient pour effet de limiter la portée de ces mêmes agents indépendamment de leur procédé de fabrication nouveau. C'est ce qui explique que le traitement médical n'a jamais été englobé par la définition du terme "invention" pas plus qu'il n'a été visé par l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il y a lieu de remarquer en outre que, en vertu du simple bon sens, chaque personne devrait pouvoir exercer le privilège, garanti par le droit naturel, de se nourrir, se laver et se faire soigner en cas de maladie, sans restriction aucune sur le plan législatif.

Par conséquent, les revendications 1 et 2 sont rejetées parce qu'elles portent sur une matière non brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

...

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur fait valoir son point de vue (extrait) qu'il exprime en ces termes:

...

(TRADUCTION) A. Une méthode de traitement médical n'est pas en soi non brevetable

Le demandeur ne peut aborder le sujet sans citer la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tennessee Eastman Co. c. le Commissaire des brevets (1973) 8 CPR (2e) 202. L'examinateur s'appuie sur cette cause en raison de la proposition voulant que (TRADUCTION) "les méthodes de traitement médical ne soient pas visées par l'article 2 de la Loi sur les brevets". Si dans les faits la cause vient appuyer cette proposition, et que les revendications portent sur des méthodes de traitement médical (ce sur quoi le demandeur n'est pas d'accord), on peut en déduire que les revendications 1 et 2 doivent être rejetées. Le demandeur prétend toutefois que la cause ne vient pas appuyer ladite proposition au sens où l'examinateur la cite.

Les motifs énoncés par le Juge Pigeon doivent être étudiés attentivement. A la page 206 (original anglais), il décrit la question à débattre en ces termes:

(TRADUCTION) Il faut donc se poser une seule et unique question à savoir: l'utilisation nouvelle à des fins chirurgicales d'une substance connue peut-elle être revendiquée à titre d'invention?

Le Juge Pigeon analyse ensuite les termes "réalisation" et "procédé" que renferme la définition du mot "invention". Il n'en vient pas à la conclusion que ces termes excluent en eux-mêmes les méthodes de traitement médical. Il fallait s'y attendre car les termes "réalisation" et "procédé" envisagés indépendamment ont un sens très large et n'excluent pas de par leur nature quelque réalisation ou procédé d'un genre particulier. Qui plus est, le Juge Pigeon n'estime pas que la définition du terme "invention" à l'article 28(3) de la Loi écarte les méthodes de traitement médical. La décision du Juge repose uniquement sur l'article 41(1) de la Loi. Il soutient qu'un inventeur ne devrait pas arriver à revendiquer au moyen d'un brevet sur une méthode, un monopole qu'il n'aurait pas pu revendiquer pour la substance

même, comme le lui interdit l'article 41(1). Comme ce dernier article écarte la possibilité de monopole dans le cas d'une substance "préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l'alimentation ou à la médication" excepté lorsque la substance est préparée ou produite au moyen d'un procédé particulier, un breveté ne devrait pas se voir conférer un monopole pour la même invention en revendiquant la méthode d'utilisation indépendamment du procédé de fabrication. Mais c'est bien la seule et unique raison pour laquelle le jugement en question peut être cité. La seule situation de fait envisagée par le Juge Pigeon est celle où l'article 41(1) s'applique au produit utilisé dans le cadre de la méthode.

Dans la présente demande, l'article 41(1) ne peut être cité en rapport avec les substances revendiquées. Par conséquent, un brevet portant sur la méthode d'utilisation des substances visées par la présente demande ne correspond pas à un prolongement de monopole comparable à celui que décrit le Juge Pigeon. Il s'ensuit que dans la présente demande, le Commissaire n'est pas lié par le jugement de la Cour suprême, et il est libre de rendre une décision fondée sur les principes directeurs habituels.

L'examen de la question sous l'angle des principes fondamentaux commande une analyse des termes "réalisation" et "procédé" énoncés à l'article 2 et ce, en faisant abstraction de l'article 41(1). Envisagés individuellement, ces mots ont effectivement un sens assez large. Parmi les décisions rendues par les tribunaux canadiens, aucune n'écarte expressément leur application à une méthode de traitement médical. La définition du mot "invention" dans la Loi canadienne correspond sensiblement à celle que l'on trouve dans la loi des Etats-Unis. Une précision à apporter toutefois: le terme "procédé" (process) remplace désormais le mot "réalisation" (art) dans la loi des Etats-Unis. Pourtant, l'on a considéré ces deux mots comme des synonymes. Dans un jugement récent de la Supreme Court of the United States (Cour suprême des Etats-Unis) rendu le 2 mars 1981 dans la cause Diamond c. Diehr (exemple annexe) le tribunal s'interroge sur la signification du terme "procédé" au sens de la loi des Etats-Unis. Les juges s'en sont reportés à des décisions antérieures de la Supreme Court, et ont défini un procédé comme étant:

(TRADUCTION) "La façon de traiter certaines matières dans le but de parvenir à un résultat donné. Il s'agit d'une opération ou d'un ensemble d'opérations que l'on fait subir à la matière en vue de la transformer ou de la convertir en un état ou en un objet différent. Si le procédé est nouveau et utile, il est brevetable au même titre qu'une pièce de machinerie. Au sens du droit des brevets, le procédé est une réalisation."

Le tribunal soutient qu'on ne peut accorder de brevet lorsque l'objet revendiqué porte sur des lois de la nature, des phénomènes physiques ou des idées abstraites. Cependant, il n'écarte pas les méthodes de traitement médical, et l'on se rend compte qu'il en est de même aux Etats-Unis (voir Ex Parte Scherer 103 U.S.P.Q. 107).

En Nouvelle-Zélande où la définition du terme "invention" correspond à celle en usage au Royaume-Uni, c'est-à-dire un "nouveau mode de fabrication", le tribunal a jugé que dans l'affaire Wellcome Foundation Limited v. the Commissioner (1980) R.P.C. 305, une méthode de traitement médical est englobée dans cette définition. Il semble évident qu'en soi, la définition "nouveau mode de fabrication" n'est pas plus étendue que les termes "réalisation" et "procédé" sans compter qu'elle est probablement plus restrictive. Il n'en demeure pas moins que le tribunal qui a rendu la décision en Nouvelle-Zélande n'a pu déceler de restriction inhérente susceptible d'exclure une méthode de traitement médical. Par conséquent, le demandeur allègue qu'en l'absence de source définissant le caractère non brevetable de la méthode décrite dans les présentes revendications, conformément à la Loi sur les brevets en vigueur au Canada, l'on devrait en arriver à la conclusion suivante: les méthodes de traitement médical qui ne sont aucunement rattachées à l'utilisation de substances visées par l'article 41(1) de la Loi sur les brevets sont brevetables. Les présentes revendications devraient par le fait même recevoir un accueil favorable.

B. De toute manière, l'objet revendiqué dans la présente demande ne correspond pas à une méthode de traitement médical.

Dans le cas où le Commissaire affirme qu'en règle générale, les méthodes de traitement médical sont en elles-mêmes non brevetables, et pas seulement celles qui sont rattachées à l'utilisation des produits visés par l'article 41(1), le demandeur désire faire valoir qu'au fond, l'objet des revendications actuelles n'est pas une méthode de traitement médical. Le problème porte sur une question de caractérisation. Ce que le demandeur revendique c'est une méthode visant à enlever la plaque dentaire et à faire disparaître les taches de tabac. La plupart des personnes ignorent que la présence de la plaque dentaire a une incidence sur la formation des caries. Cependant, les journaux et les revues ne cessent de nous corner aux oreilles que la présence de la plaque dentaire et autres corps étrangers n'est pas appréciée en société. C'est ainsi que le résultat recherché par l'enlèvement de la plaque et des taches est plutôt d'ordre social et esthétique; il ne s'agit pas d'un traitement médical. Le fait que le traitement en question puisse avoir une certaine

incidence (souvent accidentelle) au point de vue médical ne doit pas nous amener pour autant à l'assimiler à une méthode de traitement médical. Au contraire, le demandeur prétend que les revendications portent essentiellement sur des méthodes à caractère esthétique visant à améliorer l'apparence et la texture des dents.

...

Il incombe à la Commission de décider si le brossage des dents avec un composé renfermant un cation de lanthane peut être qualifié de procédé brevetable. La revendication 1 se lit comme suit:

(TRADUCTION) Une méthode de nettoyage des dents humaines visant à enlever la plaque dentaire ou des taches, y compris les taches de tabac, ladite méthode consistant à appliquer sur les dents un composé aqueux renfermant un cation de lanthane non lié sous la forme d'un sel soluble dans l'eau, dissous en concentration telle qu'une dose individuelle varie de 0,01 m mole à 1 m mole, ledit composé étant à peu près libre de tout ingrédient susceptible de précipiter le cation de lanthane sous forme de sel insoluble dans l'eau; ledit composé étant conçu en prévision d'une application directe sur les dents, et sous une forme permettant une utilisation non suivie.

Bien que l'agent ait soutenu que les revendications sur la méthode n'englobent aucun traitement médical, l'examineur affirme que l'un des avantages inhérents au procédé est la prévention de la plaque dentaire et par le fait même, l'élimination du milieu bactériel éventuel et des caries consécutives. L'examineur prétend qu'en raison de cet avantage, la méthode revendiquée correspond plutôt à un traitement médical. Dans le but d'étayer le point de vue du demandeur à l'effet que les revendications sur la méthode n'englobent aucun traitement médical, l'agent cite diverses causes dont l'affaire Oral Health Application (1977) R.P.C. 612, dans laquelle un procédé de nettoyage des dents a été rejeté. L'agent a cependant insisté sur le fait que cette décision a été rendue en Grande-Bretagne par un tribunal inférieur, et qu'il y aurait lieu d'attacher une importance primordiale aux conclusions énoncées dans deux jugements rendus par la Cour suprême du Canada à savoir, Tennessee Eastman c. le Commissaire (1973) 8 C.P.R. (2e) 202 et Burton Parsons c. Hewlett-Packard (1975) 17 C.P.R. (2e) 97.

D'après la demande, il ressort que l'objet du procédé revendiqué par le demandeur est de nettoyer les dents en enlevant la plaque et les taches au moyen du cation de lanthane. L'enlèvement de la plaque permet l'élimination d'un milieu propice à la multiplication éventuelle des bactéries. Etant donné que le procédé revendiqué par le demandeur porte sur le nettoyage ou le traitement d'une partie du corps humain, les dents en l'occurrence, nous estimons que ce procédé tient lieu de traitement du corps humain. Nous croyons que la demande présentée porte sur une matière semblable à celle traitée dans l'affaire Tennessee Eastman ci-dessus.

Après révision du dossier, et en raison du genre de méthode axée sur le traitement des dents, nous jugeons opportun de citer certains extraits de la décision rendue dans l'affaire Tennessee Eastman (62 C.P.R. 117). A la page 130 (original anglais), le Juge Kerr déclare:

(TRADUCTION) Dès les débuts du droit des brevets en Angleterre, on reconnaissait qu'un nouveau mode de fabrication pouvait être un produit ou un procédé pouvant être utilisé pour fabriquer quelque chose qui avait ou pouvait avoir une valeur commerciale, un produit qui pouvait être vendu. Il existait également un principe selon lequel une méthode de traitement d'une partie du corps humain ne peut être un objet d'invention donnant droit à un brevet ... (nous soulignons)

et à la page 135 de cette même décision, il est écrit:

(TRADUCTION) ... dans l'affaire Maeder c. "Ronda" Ladies Hairdressing Salon and Others (1943) N.Z.L.R. 122, les juges Myers et Johnston ... affirment qu'un procédé doit être relié d'une façon quelconque à la production d'un article de commerce pour pouvoir être breveté.

Nous sommes d'avis que les dents traitées avec le composé revendiqué par le demandeur ne sont pas des articles de commerce, pas plus que les personnes dont les dents ont fait l'objet du traitement en question.

L'un des objets revendiqués dans le cadre de cette invention est énoncé à la page 3 de la demande (original anglais) en ces termes: (TRADUCTION) "... la méthode comporte un autre avantage, soit celui de réduire la fréquence des caries et des maladies des gencives." Compte tenu de l'objet de la méthode, soit de traiter une partie du corps humain, nous croyons qu'il est opportun de s'inspirer encore une fois de la cause Tennessee Eastman (62 C.P.R.) où il est écrit à la page 154:

(TRADUCTION) A mon avis, la méthode exposée ne fait pas partie du domaine des réalisations artisanales ou des techniques de production, et quand elle s'applique au corps humain, elle ne donne pas un résultat qui soit relié à l'industrie ou au commerce, ou encore qui ait un caractère essentiellement économique. L'adhésif peut être commercialisé, et le brevet, s'il est délivré pour le procédé, peut également être vendu, et son utilisation peut faire l'objet d'une licence pour des considérations d'ordre financier, mais la méthode et son résultat ne sont pas nécessairement reliés au commerce, ou n'offrent pas nécessairement d'avantages économiques au sens où ces expressions sont utilisées dans des jugements rendus en matière de brevets. La méthode relève essentiellement du domaine professionnel de la chirurgie et du traitement médical du corps humain même si elle peut être utilisée par d'autres personnes qui n'oeuvrent pas dans cette discipline. Par conséquent, ma décision est la suivante: en raison du contexte actuel du droit des brevets au Canada, de la portée de l'objet revendiqué, et de la teneur des jugements cités à titre d'autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation ou un procédé, ni le perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

L'extrait ci-dessus est répété dans le jugement rendu par la Cour suprême, 8 C.P.R. (2e) 202 à 204, ledit jugement confirmant le point de vue du Bureau des brevets. Autre point à souligner quant à la méthode revendiquée dans la présente demande: dans la cause Tennessee Eastman (original anglais p. 134), le Juge Kerr se fonde également sur l'affaire Maeder c. Busch (1938) 59 C.L.R. comme en témoigne le passage ci-dessous:

(TRADUCTION) Mais le but (de l'invention) n'est pas de produire ou de faciliter la production d'un article de commerce. Aucune substance ou article formant un objet éventuel de commerce ou représentant une contribution aux techniques de production ne peut être créé au moyen ou par l'entremise du procédé.

Nous nous appuyons sur la décision rendue dans l'affaire Tennessee Eastman pour affirmer que la méthode revendiquée par le demandeur ne touche pas plus qu'elle ne produit (TRADUCTION) "... un résultat qui soit à caractère essentiellement économique" au sens du droit des brevets. Nous en venons donc à la conclusion que les revendications sur la méthode sont axées sur le traitement d'une partie du corps humain, et qu'elles correspondent à une méthode de traitement médical dont la mise en application peut être faite par des personnes qui n'oeuvrent pas dans le domaine de la médecine. Qui plus est, ladite méthode n'est pas une technique de fabrication. Les soins que chaque personne accorde à ses dents lorsqu'elle se retrouve dans la salle de bains ne peuvent être qualifiés de procédé à caractère économique au sens de la Loi sur les brevets dont le rôle est d'assurer une protection dans ce domaine.

La Commission recommande que soit confirmé le rejet des revendications 1 et 2 sur la méthode.

Le président de la Commission
d'appel des brevets, Canada

Membre

G.A. Asher

M.G. Brown

Je partage l'opinion des membres de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je refuse de donner suite à une demande qui englobe les revendications 1 et 2. Si le demandeur envisage de loger un appel en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets, il dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la présente décision. Par contre, s'il procède au retrait des revendications rejetées dans les délais prescrits, la demande sera alors renvoyée à l'examineur pour exécution conformément aux termes de la présente décision.

Le Commissaire des brevets,

Agent du demandeur

J.H.A. Carlépy

Smart & Biggar
C.P. 2999, Succursale A
Ottawa (Ont.)