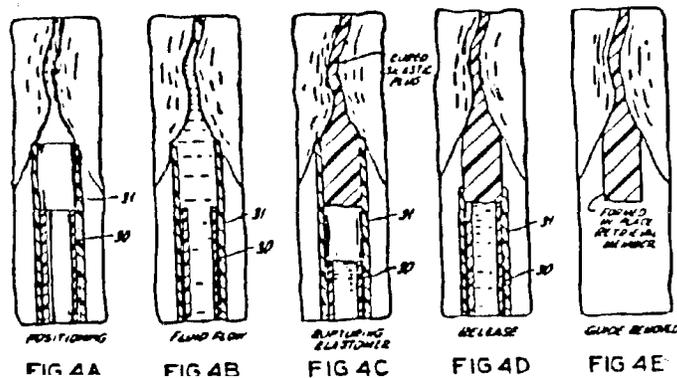


DÉCISION DU COMMISSAIRE

Objet non brevetable, art. 2 : La méthode fait appel à la compétence d'un médecin qui doit introduire dans un corps vivant la quantité appropriée d'une substance compatible avec l'anatomie du corps en question. Rejet maintenu.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci révisé la décision finale de l'examinateur concernant la demande de brevet n° 329 163 (classe 128-52), déposée le 6 juin 1979 et cédée à la RSP Company pour une invention intitulée MÉTHODE ET APPAREILLAGE POUR LA STÉRILISATION HYSTÉROSCOPIQUE NON CHIRURGICALE DE LA FEMME., Robert A. Erb en est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 29 octobre 1982, refusant d'accueillir les revendications 18 à 26 de la demande. On a indiqué que les autres revendications, qui portent sur l'appareillage, sont acceptables. Une audience a été tenue le 25 juin 1986, au cours de laquelle le demandeur a été représenté par M. R. Smart, son agent de brevets.

La présente demande a trait à une méthode et à un appareillage pour la stérilisation non chirurgicale réversible, de la femme. Les figures 4A à 4E illustrent les procédés. Les parties 30, 31 du tube de plastique flexible télescopique de l'hystéroscope sont utilisées pour situer la trompe utérine et mettre en place l'instrument de façon qu'il soit en contact pour l'obturation. Un élastomère non encore durci est introduit pour remplir complètement la trompe utérine et on le laisse durcir. Les tubes de plastique sont libérés et bougés l'un par rapport à l'autre pour séparer le matériel durci; puis on retire l'hystéroscope.



Lorsqu'il a rejeté les revendications 18 à 26, l'examinateur a dit dans sa décision finale, en partie, ce qui suit :

Le demandeur soutient dans sa lettre que la méthode revendiquée dans les revendications 18 à 26 est brevetable parce qu'il s'agit d'une méthode non chirurgicale et qu'une méthode de régulation des naissances ne figure pas parmi les exemples de matières non brevetables exposés à l'article 12.03.01b) du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, c'est-à-dire méthodes de traitement des humains, soit chirurgicales ou thérapeutiques, ni méthodes liées au diagnostic, à la prévention ou à la guérison d'une maladie.

Toutefois, cet argument ne peut prévaloir contre l'objection, car la contraception est une méthode utilisée pour contenir et prévenir les malaises et les lésions possibles liés à la conception ou à des maladies héréditaires, et c'est donc une méthode de traitement médical exclue de la définition des inventions brevetables figurant à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Le demandeur déclare également dans sa lettre que les mots "exploitation sur une échelle commerciale" ne devraient pas être employés pour vérifier la brevetabilité d'une revendication et que la méthode décrite dans la revendication 18 peut être exploitée sur une échelle commerciale. L'article 67(3) de la Loi sur les brevets spécifie que les brevets devraient être exploités sur une échelle commerciale, et l'article 2 de la Loi sur les brevets définit une "exploitation sur une échelle commerciale" comme la mise en oeuvre d'un procédé dans ou par l'intermédiaire d'un établissement déterminé et solide. De plus, il va sans dire qu'un procédé doit donner lieu à un produit vendable, sans quoi le procédé n'est pas utile.

En ce qui concerne la méthode du demandeur, elle ne peut être exploitée sur une échelle commerciale, comme dans une manufacture ou un établissement solide semblable. En outre, la méthode ne donne pas lieu à un produit vendable. De fait, l'utilisation du dispositif sera fournie à titre de service en échange d'un honoraire. Dans le cas de la méthode du demandeur, il n'y a pas de substance initiale qui doive être modifiée par la méthode en vue de fabriquer un produit vendable. La modification apportée est une modification des processus normaux d'un corps de femme.

Compte tenu des arguments ci-dessus, la méthode du demandeur ne peut être considérée comme un procédé au sens de la Loi sur les brevets et elle est donc non brevetable. Les revendications 18 à 26 doivent être supprimées.

Le demandeur soutient que ses revendications portent sur une méthode de fabrication d'un article in situ et qu'à ce titre, elles sont admissibles en vertu de la Loi. Il insiste sur la série d'étapes qui conduisent à la fabrication d'un élastomère adapté à l'anatomie particulière de l'utilisatrice. Il établit une distinction entre ses revendications et celles qui ont été jugées non brevetables dans l'affaire Tennessee Eastman c. Commissaire des brevets (1974) R.C.S. 111.

Le demandeur souligne que son invention ne se rapporte pas à une

51, comme le suggère l'examinateur, l'objet de l'utilisation du dispositif fabriqué au moyen du procédé revendiqué, c'est-à-dire la régulation des naissances par obturation de la trompe utérine, est une méthode de traitement médical, cette conclusion ne touche pas la brevetabilité de la méthode de fabrication revendiquée. Au plus, la méthode revendiquée deviendrait ainsi assujettie à une licence obligatoire en vertu de l'article 41(4).

Pour étayer davantage son opinion selon laquelle les revendications sont acceptables, le demandeur allègue, en partie, ce qui suit :

Rien dans la Loi canadienne sur les brevets n'exige qu'une méthode brevetable produise un produit vendable. Les seules exigences sont que la méthode soit nouvelle et utile et qu'elle ne soit pas évidente.

De même, il n'est pas exigé qu'une méthode brevetable puisse être exploitée sur une échelle commerciale comme dans une manufacture ou un établissement solide semblable.

La méthode de l'invention peut sûrement être exploitée sur une échelle commerciale dans des établissements solides. Il n'y a pas lieu de croire qu'elle ne pourrait être exploitée dans des cliniques de régulation des naissances, dont certaines sont de taille importante. Dans certains cas, ces cliniques ont effectivement été appelées des "usines". Nul ne douterait du caractère "commercial" de leurs activités.

Les matériaux de départ pour la réalisation du procédé allégué sont un matériau polymère, un catalyseur et, dans certains cas, une pointe obturante. La méthode revendiquée modifie les matériaux pour en faire le dispositif ajusté qui est le produit "vendable". C'est ce produit - le dispositif et non la méthode revendiquée - qui sert à appliquer la méthode de régulation des naissances. La chose est évidente du fait que le dispositif peut être retiré sans chirurgie et que la méthode de régulation des naissances ne peut être appliquée, à moins que le dispositif ne reste en place dans les deux trompes utérines pendant au moins un cycle menstruel.

Aucune des affirmations de l'examinateur quant au procédé revendiqué n'a de fondement en droit à titre d'exigence relative à une méthode brevetable. Aucune n'est mentionnée à ce titre dans la Loi sur les brevets. Certaines d'entre elles semblent extraites d'affaires britanniques portant sur l'observation des exigences de la Loi britannique sur les brevets, laquelle Loi diffère nettement de la Loi canadienne, comme l'a souligné le juge Pigeon dans l'affaire Tennessee Eastman, à la page 120.

Bref, il est soumis que le rejet des revendications 18 à 26 par l'examinateur n'est pas fondé sur des motifs qui convaincraient le Commissaire en vertu de l'article 42 que le demandeur n'a pas droit à un brevet en vertu de la loi. (Voir Monsanto Co. v. Commissioner of Patents (1979), 42 C.P.R. (2d) 161).

La Commission doit donc déterminer si les revendications 18 à 26 se rapportent à une matière brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. La revendication 18 a la teneur suivante :

La méthode non chirurgicale par formation in situ d'un bouchon pour obturer une trompe utérine comprend les étapes suivantes : déterminer par des méthodes hystéroscopiques l'ostium uterinum d'une trompe

l'artic externe, maintenu temporairement dans une position déterminée l'un par rapport à l'autre, à travers le conduit opérateur de l'hystéroscope et mettre en place ledit tube à proximité de l'ouverture de la trompe utérine dans une situation de contact suffisant pour l'obturation, les dispositifs de libération demeurant à l'extérieur dudit hystéroscope, distribuer une quantité prédéterminée d'un précurseur d'élastomère durcissable dans ladite trompe utérine par l'intermédiaire dudit tube interne, permettant audit précurseur d'élastomère de durcir in situ; libérer lesdits tubes internes et externes l'un de l'autre et les déplacer l'un par rapport à l'autre pour entraîner la rupture de l'élastomère durci; et retirer lesdits tubes d'hystéroscope.

M. Smart allègue que la méthode du demandeur concerne uniquement les étapes du blocage mécanique d'une trompe utérine. Il fait état de la divulgation de la demande, à la page 6, lorsqu'il affirme qu'à cause de ses propriétés, l'élastomère n'adhérera qu'à d'autres caoutchoucs de silicone et non aux tissus corporels, sauf qu'en s'écoulant dans les cavités, il cause un blocage mécanique. Il note la nature locale externe de la trompe utérine, indiquant que l'élastomère ne franchit pas les barrières tissulaires. Il indique que l'écoulement de l'élastomère l'amène des deux côtés du col de l'isthme de la trompe utérine où un blocage mécanique se produit au moment du durcissement. M. Smart insiste sur la nature non chirurgicale de la formation in situ d'un tube d'élastomère adapté à l'anatomie de l'utilisatrice. Il fait remarquer qu'aucune méthode de régulation des naissances n'est exposée dans la description des étapes. Il fait état du système d'extraction à même le bouchon élastomère. Il fait remarquer que la régulation des naissances ne surviendra que si un bouchon est en place dans chacune des trompes utérines de l'utilisatrice pendant un cycle menstruel complet, et que cette dernière prendra la décision à cet égard, tout comme elle a le choix des autres dispositifs et mesures de régulation des naissances. Il estime que le fait d'installer l'élastomère selon la méthode du demandeur est une procédure mécanique, et non une procédure de régulation des naissances en soi.

M. Smart se reporte à la décision rendue dans l'affaire Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning (1964) S.C.R. 49, à la page 57, affaire ayant trait à l'article 41(1) de la Loi, comme suit :

L'article a été jugé restrictif à l'égard des droits qu'aurait un inventeur, sauf en ce qui concerne les interdictions contenues dans l'article. Par conséquent, le tribunal ne devrait pas juger qu'une demande particulière est visée par ses interdictions, à moins que les conditions justifiant son application ne soient clairement présentes. Je ne vois aucune justification à cette interprétation. Il n'y a pas

termes de la Loi sur les brevets, ni plus ni moins. Si le brevet pour lequel il présente une demande tombe sous le coup des dispositions de l'article 41(1) de la Loi, il doit alors se conformer à cet article.

Selon M. Smart, cette affaire a déterminé que les brevets canadiens sont des créatures de la Loi sur les brevets et que les demandes devraient être examinées dans cette optique.

Se reportant à l'affaire Tennessee Eastman c., Commissaire des brevets (1974) R.C.S. p. 111, M. Smart discute d'un passage du juge Kerr, figurant dans la décision rendue dans cette affaire par la Cour de l'Echiquier, et reproduit dans la décision du juge Pigeon, à la page 114, comme suit:

A mon avis, la présente méthode n'entre pas dans le domaine des réalisations manuelles ou de production et, lorsqu'on l'applique au corps humain, elle ne produit pas un résultat qui se rattache aux affaires, au commerce ou à l'industrie, ni un résultat qui est essentiellement économique. L'adhésif lui-même peut faire l'objet d'un commerce, et le brevet pour le procédé, s'il est concédé, peut aussi être vendu et la licence de son emploi peut être vendue contre une rémunération en argent, mais il ne s'ensuit pas que la méthode et ses résultats se rattachent au commerce ou sont essentiellement économiques au sens dans lequel on a employé ces expressions dans des jugements en matière de brevets. La méthode fait essentiellement partie du domaine professionnel du traitement chirurgical et médical du corps humain, même si à l'occasion elle peut être appliquée par des gens qui n'oeuvrent pas dans ce domaine. En conséquence, je conclus que, dans l'état actuel de la Loi sur les brevets du Canada et de l'étendue de ce qui est sujet à un brevet, comme l'indique la jurisprudence que j'ai citée, et qui fait autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation, un procédé au perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens du paragraphe d) de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

M. Smart mentionne que le juge Pigeon n'a pas commenté ce passage. Il se reporte ensuite à certaines questions posées par M. Pigeon et à des observations faites par celui-ci au cours de son examen de l'affaire, comme suit:

à la page 117

...

La seule question est donc de savoir si une nouvelle utilisation, à des fins chirurgicales, d'une substance connue, peut être revendiquée comme une invention.

a la page 118

...

Ici, nous avons à considérer une substance connue, et ses propriétés essentielles connues, soit la formation d'un élément adhésif par polymérisation lors de l'application. Par conséquent, le seul élément de nouveauté se trouve dans son utilisation à des fins chirurgicales et la découverte ne porte que sur l'adaptabilité non manifeste à un tel usage. C'est pourquoi les revendications, je l'ai déjà souligné, ne portent que sur la méthode chirurgicale consistant à réunir des tissus au moyen d'une telle substance adhésive plutôt qu'au moyen d'un fil ou d'agrafes. Semblable méthode est-elle une "réalisation" ou un "procédé" au sens de la définition d'"invention"?

Il est clair qu'une nouvelle substance utile dans le traitement médical ou chirurgical des hommes et des animaux est une "invention". Il est également évident qu'un procédé de fabrication d'une telle substance est aussi une "invention". En fait, la substance peut être revendiquée comme une invention seulement lorsqu'elle est "préparée ou produite par"

un tel procédé. Mais que dire de la méthode de traitement médical ou chirurgical qui utilise la substance nouvelle? Peut-elle aussi être revendiquée comme une invention? Pour en établir l'utilité il faut la définir dans une certaine mesure. Dans le cas d'un médicament, les effets souhaités aussi bien que les effets secondaires à redouter doivent être établis, de même que la posologie convenable, les modes d'administration et les contre-indications. Peut-on revendiquer ces données thérapeutiques par elles-mêmes comme une invention distincte consistant en une méthode de traitement qui comporte l'utilisation du nouveau médicament? Je ne le crois pas, et il me semble que l'art, 41 indique sans équivoque que tel n'est pas le cas.

à la page 119

...

À mon avis, cela implique nécessairement que, pour ce qui est de semblables substances, l'utilisation thérapeutique ne peut être revendiquée au moyen d'une revendication de procédé indépendamment de la substance elle-même. Autrement, cela signifierait que bien que la substance ne puisse être revendiquée que lorsqu'elle est préparée au moyen du procédé breveté, son utilisation pourrait être revendiquée comme méthode de traitement, sans égard au procédé de préparation, en d'autres mots, si une méthode de traitement consistant en l'application d'un nouveau médicament pouvait être revendiquée comme procédé indépendamment du médicament lui-même alors l'inventeur, par une telle revendication de procédé, se soustrairait avec facilité à la restriction contenue à l'art. 41(1).

M. Smart signale l'implication formulée par le juge Pigeon selon laquelle une méthode pour utiliser une substance médicinale est exclue à titre de matière qui peut faire l'objet d'une revendication. Selon M. Smart, lorsque le juge Pigeon fait état d'une méthode de traitement médical, il veut simplement parler de l'application d'une substance médicinale. Il est d'avis que le juge Pigeon veut encore parler de la même chose lorsqu'il fait mention d'un traitement chirurgical. M. Smart fonde sa conviction sur la conclusion du juge Pigeon figurant au milieu de la page 119:

Etant arrivé à la conclusion que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme "procédés" par définition d'"invention", le même raisonnement doit, pour les mêmes motifs, s'appliquer aux méthodes de traitement chirurgical.

Il soutient que le juge Pigeon a considéré qu'il fallait donner une large interprétation au terme "médecine" en raison de quelques affaires précédentes. M. Smart fait remarquer qu'il aurait pu en être ainsi à cause du fait que la chirurgie fait partie de la médecine lorsque le terme "médecine" est utilisé dans son sens large.

M. Smart se reporte à un autre passage de l'affaire Tennessee Eastman, page 121, concernant l'exclusion des procédés chirurgicaux ou médicaux per se. Il interprète ce passage comme ayant trait au type de méthode de procédés chirurgicaux ou médicaux liés à l'application d'un médicament sur une personne, par exemple, le procédé de guérir une maladie en prenant une pilule, ou de poser un diachylon pour faire adhérer des morceaux de chair ensemble en se fondant sur les propriétés du diachylon qui ont été découvertes. Ce passage se lit comme suit:

Même si ces décisions sont d'un certain intérêt au sujet de la brevetabilité d'inventions se rapportant à des procédés d'abattage ou d'agriculture, je ne puis rien y voir qui tente à contrecarrer les implications de l'art. 41(1) quant à l'exclusion des méthodes chirurgicales ou médicales per se du domaine des procédés brevetables.

Compte tenu de l'affaire Tennessee Eastman, M. Smart soutient que toutes les méthodes qui produisent leur effet sur le corps humain ou concurremment avec lui ne sont pas des méthodes de traitement chirurgical ou médical au sens utilisé par le juge Pigeon.

M. Smart discute de la décision rendue le 21 avril 1986 par la Cour d'appel fédérale et non publiée, Imperial Chemical Industries c. Commissaire des brevets. Il soutient que dans ce cas, les revendications concernant l'application de la substance sur les dents ont été rejetées parce qu'elles constituaient un procédé médical de diminuer la carie. M. Smart se reporte à l'avant-dernier paragraphe de la décision et fait remarquer qu'il y est dit que le Commissaire ne s'est pas trompé concernant le fondement du rejet des revendications, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un procédé médical comportant l'application d'une substance sur un humain et que la Cour fédérale se sentait liée par l'affaire Tennessee Eastman.

A la lumière de ces affaires, il croit que l'implication, fondée sur le motif du juge Pigeon, ne va pas plus loin qu'un traitement médical ou chirurgical fondé sur l'utilisation des substances, en soi, pour effectuer un traitement en raison de leurs propriétés. M. Smart soutient qu'il n'existe pas d'implication, en ce qui concerne les procédés médicaux comportant des dispositifs médicaux ou chirurgicaux, que de tels procédés sont non brevetables. Il mentionne que la Loi ne contient pas d'implication semblable.

M. Smart fait état de six brevets canadiens, 946,084, 968,108, 1,003,167, 1,071,820, 1,150,464 et 1,166,810, qui comporte des méthodes pour fabriquer des plâtres pour le corps humain. Il affirme que ces méthodes ressemblent beaucoup à celle qui fait l'objet de la présente affaire, par exemple, le produit fabriqué s'ajuste à l'anatomie de celle qui le porte. Il mentionne que dans un grand nombre de ces exemples, le port de l'article pourrait être considéré comme une méthode chirurgicale ou médicale. Il signale toutefois que ces méthodes ne sont pas du type dont traitait le juge Pigeon dans l'affaire Tennessee Eastman, parce que ce ne sont pas des méthodes qui consistent uniquement dans l'application d'un médicament ou d'une substance ayant des propriétés physiologiques. Il soutient que la méthode de son client mérite la protection d'un brevet.

En ce qui concerne le renvoi de l'examineur à l'article 67(3), M. Smart considère que le paragraphe (3) ne vise qu'à déterminer les abus en matière de droits exclusifs par rapport au paragraphe (2) sur les demandes de licence obligatoire. A ce titre, il prétend que l'article 67(3) ne se rapporte pas à ce qui est brevetable ou non.

En résumé, M. Smart affirme que les revendications 18 à 26 ont trait à la fabrication d'un dispositif et non à une méthode de traitement chirurgical ou médical, en soi. Il réaffirme qu'il n'y a rien dans la Loi qui nuise à leur brevetabilité. Finalement, il se reporte à l'affaire Monsanto Co. v. The Commissioner of Patents (1979) 42 C.P.R. (2d) 161 at 178, dans laquelle l'importance du terme "en droit" figurant à l'article 42 est soulignée. Il mentionne qu'on doit présenter les motifs trouvés dans la Loi sur les brevets ou dans la jurisprudence qui font que son client n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet.

Comme la question dont nous sommes saisi se rapporte à la matière contenue dans la présente demande, nous ne présentons aucune observation concernant les revendications figurant dans les brevets canadiens mentionnés par l'agent de brevets. Par conséquent, nous nous penchons sur la matière du demandeur en fonction de la Loi sur les brevets et de la jurisprudence connexe.

La communication nous apprend qu'une certaine méthodologie est présentée dans l'exécution de la méthode exposée dans les revendications 18 à 26. A la page 11, on décrit la préparation d'une patiente à une hystéroscopie en ayant recours à des procédés médicaux standard et à l'anesthésie locale. On donne une description du type de liquide d'hystéroscopie qui remplace l'air dans le manchon de l'hystéroscope avant l'insertion du dispositif dans le canal cervical. Après insertion du dispositif, on applique une pression sur le liquide d'hystéroscopie pour gonfler l'utérus afin de le préparer pour une intervention subséquente. Ce liquide favorise l'examen visuel de l'utérus. On discute ensuite de la façon de reconnaître les ostiums uterinum qui sont parfois difficiles à trouver; on traite entre autres de l'utilisation d'un colorant dans une solution saline. On indique que la pointe obturante doit être mise en place avec une force suffisante pour obtenir un contact modéré pour l'obturation. On donne des détails sur la façon de mélanger les ingrédients du matériau élastomère pour obtenir la consistance nécessaire. On explique que pour obtenir la force nécessaire pour bien assujettir l'hystéroscope et expulser l'élastomère pour remplir la trompe utérine et les deux côtés de l'isthme de la trompe utérine, on observe l'écoulement matériel durant l'application. Après la formation d'un gel, on prépare un segment servant à l'extraction en manipulant les pistons à mouvement alternatif de l'hystéroscope pour séparer le bouchon de l'appareil. Une fois la procédure terminée

pour l'autre osthium uterinum, on confirme que les bouchons ont une longueur convenable par radiographie.

Nous considérons qu'essentiellement, la méthode du demandeur comporte des étapes qui exigent la compétence d'un médecin qui donne des soins à une patiente. Nous ne sommes pas persuadés par les arguments présentés par l'agent de brevets selon lesquels la méthode devrait être considérée comme une procédure mécanique appartenant au domaine des arts manuels ou productifs. Il se peut que l'élastomère soit un article commercial et qu'il puisse être brevetable et, dans ce cas, faire l'objet d'une licence pour des considérations financières. Toutefois, nous croyons que les remarques du juge Kerr reproduites dans l'affaire Tennessee Eastman, supra, p. 114, et mentionnées auparavant par M. Smart se rapportent bien au type de méthode décrite dans les revendications 18 à 26 de la présente demande.

... , mais il ne s'ensuit pas que la méthode et ses résultats se rattachent au commerce ou sont essentiellement économiques au sens dans lequel on a employé ces expressions dans des jugements en matière de brevets. La méthode fait essentiellement partie du domaine professionnel du traitement chirurgical et médical du corps humain, même si à l'occasion elle peut être appliquée par des gens qui n'oeuvrent pas dans ce domaine. En conséquence, je conclus que, dans l'état actuel de la Loi sur les brevets du Canada et de l'étendue de ce qui est sujet à un brevet, comme l'indique la jurisprudence que j'ai citée, et qui fait autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation, un procédé au perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens du paragraphe d) de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Nous remarquons que la revendication 18 porte sur une méthode ayant trait à un organisme animal vivant faisant intervenir un hystéroscope d'opération, son insertion et son utilisation pour gonfler la cavité utérine, sa mise en place devant la trompe utérine de façon à ce qu'il y ait un contact suffisant pour l'obturation, l'expulsion d'un élastomère durcissable par l'intermédiaire d'une partie interne de l'hystéroscope jusqu'à au moins l'isthme de la trompe utérine, le durcissement et le retrait de l'appareil pour rompre l'élastomère durci près de l'extrémité de la partie interne. Nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'une simple méthode de routine pour fabriquer un produit, comme le laisse entendre le demandeur. M. Smart reconnaît que l'opération est probablement effectuée par un obstétricien. Il soutient qu'à part ce que le juge a trouvé dans l'article 41(1), il n'y a rien dans la Loi sur les brevets qui dise que les procédés suivis par les médecins ou les chirurgiens sont différents d'un procédé suivi par quelqu'un d'autre, en tant que'un brevet est concerné. Il est vrai que la Loi, en soi, ne fait pas mention de tels procédés. Il est également vrai que d'après nous, la jurisprudence qui se dégage de Tennessee Eastman, supra, a trait à des méthodes ou procédés médicaux, comme en fait foi le passage du juge Kerr lorsqu'il interprète l'article 2. En outre, comme l'a fait remarquer M. Smart auparavant, le juge Pigeon, après avoir cité le juge Kerr et examiné l'article 41(1), conclut en page 119 "... que les méthodes de traitements

médical ne sont pas visées comme "procédés" par définition d'"invention", le même raisonnement doit, pour les mêmes motifs, s'appliquer aux méthodes de traitement chirurgical". Nous sommes d'avis que les remarques de M. Pigeon se rapportent aux traitements médicaux au sens large, et non simplement à l'application d'une substance médicinale.

A l'audience, la Commission s'est reportée à un passage cité par le juge Pigeon en page 121 de l'affaire Tennessee Eastman, se rapportant à l'affaire Re Schering A.C.'sa Application (1917) R.P.C. 337, à la page 345, notamment à la partie suivante sur laquelle elle a insisté:

... bien qu'il semble, après un examen minutieux de la question, qu'en vertu de la présente Loi il faille exclure les brevets couvrant un traitement médical au sens strict,...

M. Smart laisse entendre que ce passage révèle le motif pour lequel la demande a été accueillie en Grande-Bretagne. Là, dit-il, on ne s'est pas penché sur la brevetabilité et tout en accueillant la demande, la question de brevetabilité pouvait être soumise aux tribunaux. Nous croyons que le passage a une signification plus large. Nous constatons que l'accent placé par le juge Pigeon sur le passage de l'affaire Schering est conforme à sa conclusion, à la page 119, selon laquelle les méthodes de traitement médical ne sont pas visées par l'article 2.

Nous nous inspirons de l'affaire Farbwerke Hoescht à laquelle s'est référé M. Smart, notamment des remarques suivantes formulées en page 55 par le juge Judson:

A la suite des déclarations faites dans l'affaire R. v. Patents Appeal Tribunal, Ex. p. Swift & Co., la Cour de l'Echiquier a déclaré que le Commissaire ne devait pas refuser d'accueillir une demande de procéder à la concession d'un brevet, à moins de n'être tout à fait convaincu que la matière de la demande ne puisse être concevablement brevetée au sens de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire ne débordait nullement de cette définition du cadre de ses fonctions, mais je crois que l'opinion de la Cour de l'Echiquier expose les fonctions du Commissaire de façon trop restrictive et ne reconnaît pas la distinction entre la loi sur les brevets du Royaume-Uni et celle du Canada. En vertu des articles 6, 7 et 8 de la United Kingdom Patents Act, 1949, l'examineur ne peut se pencher que sur l'antériorité. Dans la pratique, il ne peut trancher la question de la valeur inventive, et il ne le fait pas. Cette tâche est laissée au tribunal. En outre, comme il est souligné dans la demande Re Levy & West's, les décisions du Patent Appeal Tribunal sont sans appel, alors que dans une action subséquente, la validité du brevet peut être mise en doute devant le tribunal le plus haut du pays.

Par contre, au Canada, le Bureau des brevets, supervisé par le tribunal, décide de la valeur inventive, et un demandeur peut en appeler devant la plus haute cour. En outre, dans la classe de produits qui nous intéresse, à savoir les médicaments et les remèdes, l'intérêt public est fortement en jeu et le Commissaire devrait examiner la demande avec le

plus grand soin pour voir si elle vaut l'octroi de privilèges monopolistiques et déterminer l'importance du monopole attribué.

A notre avis, l'affaire Farbwerke Hoescht indique que le devoir du Commissaire consiste à déterminer la brevetabilité de la matière et s'il estime qu'elle n'est pas brevetable, il peut refuser d'accueillir une demande pourvu qu'il soit convaincu par des motifs suffisants.

Nous constatons que les remarques du juge Pigeon dans l'affaire Tennessee Eastman, figurant à la page 119 de la décision de la Cour suprême, ne font pas abstraction des conclusions du juge Kerr de la Cour de l'Echiquier. Nous sommes guidés par la conclusion du juge Pigeon en page 121. Nous lisons dans les remarques du juge Heald dans l'affaire Imperial Chemical Industries que le motif invoqué dans l'affaire Tennessee Eastman constitue un fondement acceptable pour refuser une méthode de traitement médical.

M. Smart fait état de l'affaire Ciba c. The Commissioner (1959) R.C.S., et déclare que la méthode appliquée à certaine substance peut être brevetable si elle produit une nouvelle substance. Il s'agissait de savoir si le fait de fabriquer un produit nouveau et utile par voie de chimie conventionnelle était brevetable et, dans cette affaire, ce fait a été jugé acceptable. Nous n'établissons pas de parallèle entre la méthode du demandeur et un procédé de chimie conventionnelle.

A notre avis, la méthode du demandeur exige la compétence d'un médecin en ce qu'il faut bien insérer dans un corps vivant une quantité appropriée de substance compatible avec l'anatomie du corps. Nous croyons que les étapes montrent clairement qu'il s'agit d'une méthode qui appartient au domaine d'un médecin.

En résumé, nous estimons que même si les revendications 18 à 26 sont décrites comme étant de nature non chirurgicale, elles ont néanmoins trait à une méthode de traitement médical et ne peuvent être considérées comme tombant sous le coup de l'article 2.

Nous recommandons que le rejet des revendications 18 à 26 soit maintenu parce qu'elles n'ont pas trait à une matière brevetable.

M.G. Brown
Président intérimaire
Commission d'appel des brevets

S.D. Kot
Membre

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet contenant les réclamations 18 à 26. Le demandeur a six mois pour en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
le 15 août 1986