

Article 2, traitement médical

Les revendications portant sur une méthode de traitement des patients au moyen d'une stimulation en vue de contrôler les tissus corporels ont été remplacées par une revendication portant sur le réglage d'un stimulateur de tissus. La nouvelle revendication ne comportait pas les points sur lesquels il y avait opposition et elle a été jugée acceptable. Refus annulé.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet n° 406,401 (classe 326-1.0), déposée le 30 juin 1982 et cédée à Neuro Med Inc., pour une invention intitulée "Stimulateur de tissus multiprogrammable non invasif". William N. Borkan en est l'inventeur. L'examineur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 11 janvier 1985, rejetant les revendications 35 à 37 de la demande de brevet. Le demandeur a alors annulé ses revendications et a proposé une nouvelle revendication 35, après quoi il a envoyé, le 26 mai et le 16 juin 1988, d'autres lettres de modifications.

L'objet de la demande concerne un système de stimulation électronique des tissus muni d'électrodes implantés près des tissus qui doivent être stimulés chez les patients.

Dans la décision finale, l'examineur a refusé les revendications 35 à 37 pour cause de non-brevetabilité de l'objet de la demande. Il a fait valoir, en partie, ce qui suit :

[Traduction]

Les revendications 35 à 37 ont trait à une méthode de traitement des patients au moyen d'une stimulation en vue de contrôler les tissus des nerfs ou des muscles. Il n'est pas nécessaire d'examiner le point de nouveauté bien précis par rapport à l'état antérieur de la technique, étant donné que le rejet n'est pas fondé sur ce point.

Il est indiqué que l'article 2 de la Loi sur les brevets ne dresse pas, aux lignes 9 à 13, la liste d'une "méthode" comprise dans le champ d'application de l'invention, mais que le terme "processus" est présent aux lignes 10, 12 et 36. Un "processus" a toutefois été défini judiciairement en tant qu'étape d'une méthode qui s'applique aux matières premières. En passant, il doit être évident que cette analyse n'est pas simplement une argutie au sujet du choix

de mots du demandeur, mais qu'elle vise à examiner l'objet précis des revendications. Dans ce cas, les matières premières comprennent donc un récepteur, des électrodes, le corps d'un patient ainsi que les premières et deuxièmes données relatives à la programmation, qui font l'objet de certaines étapes d'une méthode (expliquée plus en détail ci-dessous).

La base fondamentale du rejet sera alors claire : le "processus" et son résultat final - le traitement par stimulation d'un patient - n'ont aucune valeur commerciale.

En ce qui concerne les étapes de la méthode, elles soulignent que le monopole visé comprend le traitement du corps humain au moyen de chirurgie, comme l'indique la mention "implanter par intervention chirurgicale... à un patient", qui se trouve aux lignes 2 et 3 de la revendication 35, ainsi qu'aux lignes 4 et 6. Cette intervention chirurgicale, qui contredit certaines des déclarations du demandeur, fait partie de l'opposition fondamentale susmentionnée. Les étapes de la méthode, qui consistent à "sélectionner des données de programmation", nécessitent donc également l'intervention d'un médecin et comportent le recours à un jugement, ce qui explique également en partie le rejet fondamental.

...

Un des points visés par le demandeur doit être réfuté catégoriquement; à la page 3, il indique que "la méthode, telle que la définit la revendication 35, définit un moyen d'utiliser cette machine", et plus loin dans cette même revendication 35, il fait mention d'"une nouvelle méthode d'utilisation d'un nouvel instrument". Cela n'est carrément pas le cas à la seule lecture de la revendication, et même si c'était le cas, la revendication ne serait tout de même pas brevetable, car une méthode de traitement du corps humain n'est pas un processus industriel. Si le demandeur veut examiner plus à fond la question, les sections 12.03.01(c) et 12.03.01(d) du manuel peuvent lui être d'une certaine utilité; il y est indiqué qu'un nouvel instrument peut être brevetable, tandis que le processus connexe peut ne pas l'être, étant donné que le résultat obtenu repose sur le jugement ou les compétences d'une personne.

En réponse à la décision finale, le demandeur a annulé les revendications 35 à 37 et a présenté une nouvelle revendication 35. Le demandeur a affirmé, en partie, ce qui suit :

[Traduction]

Il à noter que les deux étapes ont été supprimées de la nouvelle revendication 35. Bien que le préambule de la revendication indique que la méthode comprise dans la revendication 35 a trait à l'utilisation d'un système de stimulation des tissus qui a été implanté par intervention chirurgicale à un patient, la mention de l'implantation par intervention chirurgicale ne figure dans le préambule que pour situer dans son contexte l'objet revendiqué. L'implantation par intervention chirurgicale proprement dite ne fait pas partie de l'objet revendiqué, et il est demandé que la présence de cette mention dans le préambule de la revendication ne rende pas ladite revendication non brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il est à noter que la revendication 35 qui a été annulée ne comportait aucunement les étapes de la

stimulation des tissus. Ces étapes se trouvaient plutôt dans les revendications 36 et 37, qui sont maintenant annulées. Il est à noter que les déclarations de la revendication 35, "desdites électrodes seront stimulées" et "une nouvelle combinaison desdites électrodes à stimuler" désignent des électrodes particulières. Les indications ne définissent toutefois pas une étape de stimulation des tissus. La sélection des électrodes et de leur polarité n'a pas trait au traitement du corps humain tant que les électrodes ne sont pas vraiment stimulées, comme le définissaient les revendications 36 et 37, qui ont été annulées.

Par conséquent, la méthode définie dans la nouvelle revendication 35 a simplement trait à une méthode pour régler une première fois et régler de nouveau un système de stimulation des tissus implanté par intervention chirurgicale. Tel que susmentionné, l'étape de l'implantation par intervention chirurgicale a été supprimée de la revendication afin que ladite revendication ne puisse plus faire l'objet d'oppositions comportant l'invocation de ce motif. En outre, ... l'étape de la stimulation des tissus ne figure plus dans la revendication 35 afin que ladite revendication ne puisse plus faire l'objet d'oppositions, comportant l'invocation de ce deuxième motif.

D'autres modifications et corrections ont été apportées à la nouvelle revendication 35 dans des lettres datées du 26 mai et du 16 juin 1988. La nouvelle revendication 35, telle que modifiée le 16 juin 1988, se lit comme suit :

Une méthode pour régler une première fois et régler de nouveau un système de stimulation électronique des tissus, composé d'au moins trois électrodes et implanté par intervention chirurgicale, comportant :

- la transmission des premières données de programmation, définissant les électrodes à stimuler et la polarité électrique desdites électrodes les unes par rapport aux autres, au milieu récepteur pour produire une réaction;
- la transmission des secondes données de programmation, définissant une nouvelle combinaison d'électrodes à stimuler ou une nouvelle polarité desdites électrodes stimulées, au milieu récepteur pour produire une réaction.

La question qu'examine la Commission est de savoir si la nouvelle revendication 35 comporte ou non un objet non brevetable.

Nous faisons remarquer que la nouvelle revendication 35 ne fait mention que d'une méthode permettant de régler un système de stimulation électronique des tissus composé d'au moins trois électrodes. Les oppositions à la revendication 35 énoncées dans la décision finale concernaient "l'implantation chirurgicale" et "la

sélection de données de programmation" qui faisaient intervenir le jugement d'une personne.

La nouvelle revendication 35 ne comporte plus les étapes qui ont fait l'objet d'une opposition dans la décision finale, et nous la jugeons conforme aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous recommandons que la nouvelle revendication 35, qui a été modifiée le 16 juin 1988, soit acceptée.

Nous faisons remarquer qu'une question de redondance en ce qui concerne les revendications 2 et 3 a été soulevée dans la décision finale, mais elle n'a motivé aucun rejet. Nous ne ferons pas de commentaires à ce sujet.

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. En conséquence, j'accepte la revendication 35 susmentionnée, et je renvoie la demande à l'examineur pour qu'il en poursuive l'instruction en conformité de la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
ce 24^e jour d'octobre 1988

Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher
1001, boul. de Maisonneuve ouest
Pièce 800
Montréal (Québec)
H3A 3C8