

A-164-83

A-164-83

Imperial Chemical Industries Limited (Appellant)

v.

Commissioner of Patents (Respondent)**INDEXED AS: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. v. COMMISSIONER OF PATENTS**

Court of Appeal, Heald, Ryan and Stone JJ.—
Ottawa, May 16, 1984, March 19, 1985 and April
8 and 21, 1986.

Patents — Appeal from Commissioner's decision rejecting method claims — Invention relating to method of cleaning teeth with aqueous composition — Claims rejected as process treatment of human body — Tennessee Eastman decision applied in holding method not process in economic sense Patent Act designed to protect — Appeal dismissed — No error in characterizing invention as having medical function — Test in Burton Parsons case met as one of main purposes of invention reduction of caries and/or periodontal disease, supporting conclusion leading function of invention medical — Product can have two main purposes: medical and cosmetic — No error in Commissioner considering Tennessee Eastman binding — Latter not restricted to factual situations where s. 41(1) of Act applies — Tennessee Eastman deciding methods of medical treatment not contemplated in definition of "invention" as kind of "process" — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, ss. 2, 41(1), 44 — Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203, s. 2(d).

This is an appeal from the Commissioner's decision rejecting method claims of the appellant's application for patent. The invention relates to a method of cleaning teeth by applying an aqueous composition. The Patent Appeal Board recommended the rejection of the method claims, finding that the applicant's process is a treatment of the human body and following the decision in *Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 117 (Exch. Ct.); affd. [1974] S.C.R. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202. The Board concluded that the applicant's method was not a process in the economic sense which the *Patent Act* was created to protect. The Commissioner accepted the Board's recommendation. The appellant argued that the Commissioner erred in characterizing the subject-matter of the claims as a method of medical treatment and in holding that methods of medical treatment are *per se* unpatentable. The appellant submits that only medical treatment involving the use of compositions governed by subsection 41(1) of the *Patent Act* are unpatentable *per se*.

Held, the appeal should be dismissed.

Imperial Chemical Industries Limited (appelante)

c.

a

Commissaire des brevets (intimé)**RÉPERTORIÉ: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. c. COMMISSAIRE DES BREVETS**

b

Cour d'appel, juges Heald, Ryan et Stone—
Ottawa, 16 mai 1984, 19 mars 1985 et 8 et 21
avril 1986.

c

Brevets — Appel interjeté contre une décision du commissaire dans laquelle il rejetait des revendications de procédé —

c

L'invention porte sur une méthode de nettoyage des dents au moyen d'un composé aqueux — Les revendications sont rejetées parce que le procédé constitue un traitement du corps humain — Application de l'arrêt Tennessee Eastman pour conclure que la méthode en cause n'est pas un procédé à caractère économique que la Loi sur les brevets vise à protéger

d

— L'appel est rejeté — L'invention est correctement décrite comme ayant une fonction d'ordre médical — On satisfait au critère énoncé dans l'arrêt Burton Parsons parce que l'une des fonctions principales de l'invention est de réduire la carie dentaire et/ou les maladies des gencives, ce qui étaye la conclusion selon laquelle la principale fonction de l'invention est d'ordre médical — Un produit peut avoir plus d'un objet principal: l'un médical et l'autre cosmétique — Le commissaire n'a pas commis d'erreur en se considérant lié par l'arrêt Tennessee Eastman — La portée de cet arrêt ne se limite pas aux situations de faits auxquelles s'applique l'art. 41(1) de la Loi — L'arrêt Tennessee Eastman porte que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme "procédés" par la définition d'"invention" — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 2, 41(1), 44 — Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, chap. 203, art. 2d).

e

Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision du commissaire dans laquelle il rejetait les revendications de procédé exposées dans la demande de l'appelante visant la délivrance d'un brevet. L'invention porte sur une méthode de nettoyage des dents par application d'un composé aqueux. La Commission d'appel des brevets a recommandé le rejet des revendications de méthodes après avoir conclu que le procédé revendiqué tient lieu de traitement du corps humain; elle suit l'arrêt Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l'É.); confirmé par [1974] R.C.S. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202. La Commission a conclu que la méthode revendiquée n'est pas un procédé à caractère économique que la Loi sur les brevets a pour objet de protéger. Le commissaire a accepté la recommandation de la Commission. L'appelante a allégué que le commissaire a commis une erreur de droit en qualifiant l'objet des revendications de méthode de traitement médical et en concluant que les méthodes de traitement médical sont, en elles-mêmes, non brevetables. Selon l'appelante, seules les méthodes de traitement médical faisant appel à des composés régis par le paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets sont en elles-mêmes non brevetables.

f

— L'appel devrait être rejeté.

g

— L'appel devrait être rejeté.

h

— L'appel devrait être rejeté.

i

— L'appel devrait être rejeté.

j

— L'appel devrait être rejeté.

The appellant submitted that the Commissioner erred in failing to apply the test established by the Supreme Court of Canada in *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97. The *Burton Parsons* case is a case under subsection 41(1) involving "substances prepared or produced by chemical processes and intended for . . . medicine". The case at bar is not governed by subsection 41(1) since the compositions are not produced by a chemical process. However, because the process is directed towards cleaning or treating a part of the human body, it is a treatment of the human body and thus equivalent to a medical treatment. Because of the factual differences, it is doubtful that the *Burton Parsons* test applies to this case. However, assuming its applicability, the requirements of the test have been satisfied. One of the main purposes of the invention was the reduction of caries and/or periodontal disease. As most of the population suffers from caries or periodontal disease, there was sufficient evidence for the Commissioner to conclude that a leading function of the invention was medical. It is also possible for a product to have two main purposes, as here, one medical and the other cosmetic. There was no error in characterizing the invention as having a medical function simply because it may also have another leading function, namely, a cosmetic one.

The appellant argued that the *Tennessee Eastman* decision does not stand for the proposition that methods of medical treatment are, *per se*, unpatentable. The appellant argues that *Tennessee Eastman* only prohibits the patentability of medical methods which utilize materials prohibited pursuant to subsection 41(1), namely, materials produced by chemical processes. In its view, where as here the materials are produced by a physical rather than a chemical process, the rationale of *Tennessee Eastman* does not apply.

The sole issue in the Exchequer Court was whether the method for surgical bonding of body tissues is an art or process or an improvement of an art or process within paragraph 2(d) of the *Patent Act*. There was no reference to the application of subsection 41(1). Although the Supreme Court of Canada decision discusses the impact of section 41, it clearly and unequivocally states that "methods of medical treatment are not contemplated in the definition of 'invention' as a kind of 'process'." The force of that pronouncement cannot be restricted to factual situations where subsection 41(1) of the Act applies. The Commissioner did not err in considering himself bound by the ratio of *Tennessee Eastman*.

L'appelante a allégué que le commissaire a commis une erreur en n'appliquant pas le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97. L'arrêt *Burton Parsons* porte sur l'article 41(1) et vise «des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées . . . à la médication». La présente espèce n'est pas régie par le paragraphe 41(1) puisque les composés en cause ne sont pas produits par un procédé chimique. Toutefois, parce que le procédé litigieux vise à nettoyer ou à traiter une partie du corps humain, il s'agit d'un traitement du corps humain et, de ce fait, l'équivalent d'un traitement médical. Vu les différences dans les faits, il est douteux que le critère établi par l'arrêt *Burton Parsons* s'applique en l'espèce. Toutefois, présumant son applicabilité, il a été satisfait aux exigences du critère en question. L'un des objets principaux de l'invention était la diminution de l'incidence des caries et/ou des maladies des gencives. Comme la majorité des gens souffrent de caries dentaires ou de maladies des gencives, la preuve permettait au commissaire de conclure qu'une des fonctions principales de l'invention était d'ordre médical. Un produit peut avoir deux fins premières, comme c'est le cas en l'espèce, l'une médicale et l'autre cosmétique. Le commissaire n'a pas commis d'erreur en disant que l'invention avait une fonction médicale simplement parce qu'elle peut aussi avoir une autre fonction principale, d'ordre cosmétique.

L'appelante avance que l'arrêt *Tennessee Eastman* ne dit pas que les méthodes de traitement médical sont, en elles-mêmes, non brevetables. L'appelante soutient que l'arrêt *Tennessee Eastman* fait obstacle uniquement à la brevetabilité des méthodes médicales qui font appel aux matières prohibées en vertu du paragraphe 41(1), à savoir les matières produites au moyen de procédés chimiques. Selon l'appelante, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les matières en cause sont produites par un procédé physique plutôt que par un procédé chimique, le principe énoncé dans l'arrêt *Tennessee Eastman* ne s'applique pas.

La seule question soumise à la Cour de l'Échiquier consistait à savoir si la méthode de réunion chirurgicale de tissus organiques est une réalisation ou un procédé au sens de l'alinéa 2d) de la *Loi sur les brevets*. Il n'était pas fait mention de l'application du paragraphe 41(1). Bien que la décision de la Cour suprême du Canada parle de l'incidence du paragraphe 41(1), elle affirme clairement et sans équivoque que «des méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme "procédés" par la définition d'"invention"». La portée de cette affirmation ne peut se limiter uniquement aux situations de faits auxquelles s'applique le paragraphe 41(1) de la Loi. Le commissaire n'a pas commis d'erreur en se considérant lié par le principe énoncé dans l'arrêt *Tennessee Eastman*.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 117 (Exch. Ct.); affd. [1974] S.C.R. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l'É.); confirmé par [1974] R.C.S. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202.

DISTINGUISHED:

Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 S.C.R. 555; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97.

COUNSEL:

A. David Morrow for appellant.
Arnold S. Fradkin for respondent.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

HEALD J.: This is an appeal pursuant to section 44 of the *Patent Act*, R.S.C. 1970, c. P-4, as amended, from a decision of the respondent Commissioner dated August 10, 1982, rejecting method claims 1 and 2 of the appellant's application for Patent Serial No. 304,853 "Lanthanum Cation for Cleaning Teeth."

Claims 1 and 2 in subject application are method claims. Claims 3, 4 and 5 are composition claims. The only claims under appeal are claims 1 and 2 since the Commissioner's refusal to grant a patent was restricted to those claims. In his ruling, the Commissioner directed that if the first two claims were removed from the application within six months of his decision, the application was to be remanded to the Examiner to resume prosecution of the remaining claims. The effect of this direction was to delay his decision respecting claims 3, 4 and 5 for the period given to the appellant to either remove claims 1 and 2 or to appeal the decision rejecting them.

The Abstract of the Disclosure relating to subject invention states (A.B. Vol. 1, page 77):

The invention relates to a method of cleaning teeth by applying thereto lanthanum, and to compositions, such as mouthwashes, toothpastes and dental gels, for use in such a method.

Claims 1 to 5 read as follows (A.B. Vol. 1, page 89):

DISTINCTION FAITE AVEC:

Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97.

^a AVOCATS:

A. David Morrow pour l'appelante.
Arnold S. Fradkin pour l'intimé.

^b PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

^c *Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par*

LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 44 de la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, chap. P-4 et ses modifications, interjeté contre une décision du commissaire intimé en date du 10 août 1982, dans laquelle il rejetait les revendications de procédé 1 et 2 exposées dans la demande de l'appelante visant la délivrance du brevet n° de série 304 853 intitulé «Dentifrice au cation de lanthane».

Les revendications 1 et 2 exposées dans la demande en cause sont des revendications de procédé alors que les revendications 3, 4 et 5 sont des revendications de composé. Seules les revendications 1 et 2 font l'objet de l'appel, le refus du commissaire d'accorder un brevet se limitant à elles. Dans sa décision, le commissaire a ordonné que si les deux premières revendications étaient retirées de la demande dans les six mois de sa décision, la demande devait être renvoyée à l'examineur pour qu'il continue la procédure d'examen des revendications restantes. Cette directive a eu pour effet de retarder sa décision relativement aux revendications 3, 4 et 5 pendant le délai accordé à l'appelante soit pour retirer les revendications 1 et 2, soit pour interjeter appel contre la décision qui les rejette.

ⁱ Le résumé de l'exposé relatif à l'invention en cause dit (Dossier d'appel, vol. 1, page 77):

[TRADUCTION] L'invention porte sur une méthode de nettoyage des dents par application de lanthane, et sur des composés, tels les eaux dentifrices, les pâtes dentifrices et les gels dentaires destinés à entrer dans une telle méthode.

^j Voici le libellé des revendications 1 à 5 (Dossier d'appel, vol. 1, page 89):

1. A method of cleaning dental plaque or stains, including tobacco stains, from human teeth by applying thereto an aqueous composition which consists of an unbound lanthanum cation in the form of a dissolved water-soluble salt in such a concentration that an individual dose contains from 0.01 m mole to 1 m mole of the cation, said composition being substantially free from any ingredients which precipitate the lanthanum cation as a water-insoluble salt, being designed for direct application to the teeth and being in a form for use in a non-sequential manner.

2. A method as claimed in claim 1 in which the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

3. An oral hygiene composition having the ability to clean dental plaque or stains, including tobacco stains, from teeth, which is an aqueous composition which consists of an unbound lanthanum cation in the form of a dissolved water-soluble salt in such a concentration that an individual dose contains from 0.01 m mole to 1 m mole of the cation, said composition being substantially free from any ingredients which precipitate the lanthanum cation as a water-insoluble salt, being designed for direct application to the teeth and being in a form for use in a non-sequential manner.

4. A composition as claimed in claim 3 in which the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

5. A composition as claimed in claim 4 which is a mouthwash, toothpaste or dental gel.

It will thus be seen that the claims under appeal herein (claims 1 and 2) relate to a method of cleaning dental plaque or stains, including tobacco stains from human teeth by applying to the teeth an aqueous composition of a type which is generic to the oral hygiene composition claimed as a novel composition under claim 3. It is also clear that claims 3 to 5 claim patent protection for oral hygiene compositions *per se*. As noted *supra*, the Commissioner has made no decision with respect to claims 3 to 5. The Patent Appeal Board rendered a written report in which it recommended that the Examiner's rejection of method claims 1 and 2 be affirmed. By his decision of August 10, 1982, the respondent Commissioner accepted that recommendation, adopted the reasoning and findings of the Patent Appeal Board and refused to grant a patent containing claims 1 and 2. This appeal is brought from that decision.

1. 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.

2. Une méthode dont fait état la revendication numéro 1 dans laquelle est présent le cation de lanthane sous forme de chlorure.

3. Un composé d'hygiène buccale ayant la propriété de nettoyer les dents humaines en enlevant la plaque dentaire ou des taches, y compris les taches de tabac, le composé en question étant aqueux et 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.

4. Un composé dont fait état la revendication 3 dans lequel est présent le cation de lanthane sous forme de chlorure.

5. Un composé dont fait état la revendication 4, ce composé étant une eau dentifrice, une pâte dentifrice ou un gel dentaire.

On constate donc que les revendications en l'espèce (les revendications 1 et 2) ont trait à une méthode de nettoyage des dents humaines visant à enlever la plaque dentaire ou des taches, y compris les taches de tabac, par application sur les dents d'un composé aqueux d'une sorte qui est générique au composé d'hygiène buccale revendiqué comme composé nouveau en vertu de la revendication 3. Il est aussi clair que les revendications 3 à 5 revendiquent directement la protection conférée par brevet pour les composés d'hygiène buccale. Comme il est souligné plus haut, le commissaire n'a rendu aucune décision relativement aux revendications 3 à 5. La Commission d'appel des brevets a déposé un rapport écrit dans lequel elle recommandait la ratification du rejet par l'examinateur des revendications 1 et 2 relatives à des méthodes. Dans sa décision en date du 10 août 1982, le commissaire intimé a accepté cette recommandation, il a fait siens le raisonnement et les conclusions de la Commission d'appel des brevets et il a refusé de délivrer un brevet comprenant les revendications 1 et 2. Le présent appel conteste cette décision.

The Patent Appeal Board stated the issue before it to be:

... whether or not brushing teeth with a composition containing a lanthanum cation releasing material is directed to a process which is patentable. [A.B. Vol. II, page 205.]

After reviewing the record of the application, the submissions of the appellant's agent and the findings of the Examiner, the Board concluded (A.B. Vol. II, page 205):

From the application we find that the purpose of Applicant's process is to clean teeth by removing plaque and stains by the action of lanthanum in cation form, and by so removing the plaque remove the potential breeding spot for bacteria. Because Applicant's process is directed towards cleaning or treating part of the human body, i.e. the teeth, we are of the view that the process is a treatment of the human body. We believe that Applicant's application is directed to subject matter which is similar to that adjudicated in the Tennessee Eastman decision, supra.

The Board then quoted a number of extracts from that decision, thereafter stating (A.B. Vol. II, page 207):

We are led by the Tennessee Eastman decision to the view that Applicant's method is not related to, nor does it produce, "... a result that is essentially economic" within the meaning of which is acceptable in patent law. We find therefore that the method claims are directed to a treatment of part of the human body, and is equivalent to a method of medical treatment which may be applied by persons not in the field of medicine. Furthermore, the method does not contribute to the productive arts. What individuals do to their own teeth as they stand before a mirror in their bathrooms is not a process in the economic sense which the Patent Act was created to protect.

In his submission to us, counsel for the appellant alleged two errors in law on the part of the Commissioner. The initial error, in his view, was in characterizing the subject-matter of claims 1 and 2 as a method of medical treatment, it being the appellant's view that those claims do not define a method of medical treatment. The second error in law, in the submission of counsel, was that even if the subject-matter of claims 1 and 2 were properly characterized by the Commissioner, he erred in holding that methods of medical treatment are, *per se*, unpatentable since, in the appellant's submission, only methods of medical treatment involving

La Commission d'appel des brevets a dit que la question dont elle était saisie consistait:

... à décider si le brossage des dents avec un composé renfermant un cation de lanthane peut être qualifié de procédé brevetable. [Dossier d'appel, vol. II, page 205.]

Après avoir étudié le dossier afférent à la demande, les arguments de l'agent de l'appelante et les conclusions de l'examineur, la Commission a conclu ce qui suit (Dossier d'appel, vol. II, page 205):

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. Étant 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.

La Commission cite ensuite certains extraits de cette décision, et elle poursuit en disant ce qui suit (Dossier d'appel, vol. II, page 207):

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 [TRA-DUCTION] « ... 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'œuvrent 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 qualifiées de procédé à caractère économique au sens de la Loi sur les brevets dont le rôle est d'assurer une protection dans ce domaine.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a allégué que le commissaire a commis deux erreurs de droit. Selon lui, la première erreur qu'ait commise le commissaire a été de qualifier l'objet des revendications 1 et 2 de méthode de traitement médical, l'appelante estimant que les revendications en cause n'exposent pas une telle méthode. La seconde erreur de droit qu'aurait commise le commissaire, selon l'avocat de l'appelante, est que même si l'objet des revendications 1 et 2 avait été correctement qualifié par le commissaire, ce dernier a commis une erreur en concluant que les méthodes de traitement médical sont, en elles-mêmes, non brevetables, puisque, selon l'appelante, seules les méthodes de traitement médical

the use of compositions governed by subsection 41(1) of the *Patent Act* are unpatentable *per se*.

CHARACTERIZATION OF THE INVENTION

Counsel for the appellant treated the question of characterization as a threshold issue and submitted that the Commissioner erred in failing to apply the test established by the Supreme Court of Canada in the case of *Burton Parsons Chemicals, Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 S.C.R. 555, at pages 569-570; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97, at pages 109-110. One of the attacks on the validity of the patent in that case was that the product claims were invalidated by subsection 41(1) of the *Patent Act*¹ as being for "substances prepared or produced by chemical processes and intended for . . . medicine". Pigeon J. speaking for the Court, said [at page 570 S.C.R.; at page 109 C.P.R.] that he agreed with the finding of the Trial Judge that the conductive cream there in issue was not "intended for medicine" within the meaning of section 41. He expressed the view that the *Tennessee Eastman* case, *supra*, established that substances intended for use in surgery were included in the expression "intended for medicine". He added [at page 570 S.C.R.; at pages 109-110 C.P.R.]:

I have no doubt that a conductive cream is apt to be used whenever electrodes are applied to the skin during surgery. However, there is nothing in the evidence which would justify the conclusion that such is the main or primary use of the product. [Emphasis added.]

Based on the words above emphasized, appellant's counsel submits that the method claims here in issue are simply a method of cleaning teeth using certain patentable compositions. He says that the method can be practised by anyone, that its practice is clearly not restricted to doctors and that it is

¹Subsection 41(1) reads:

41.(1) In the case of inventions relating to substances prepared or produced by chemical processes and intended for food or medicine, the specification shall not include claims for the substance itself, except when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described and claimed or by their obvious chemical equivalents.

faisant appel à des composés régis par le paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets* sont en elles-mêmes non brevetables.

QUALIFICATION DE L'INVENTION

L'avocat de l'appelante a considéré que la question de la qualification de l'invention devait être décidée en premier lieu et il a affirmé que le commissaire a commis une erreur en n'appliquant pas le critère que la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt *Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, à la page 569; (1974), 17 C.P.R. (2d) 97, aux pages 109 et 110. Dans cette affaire, la validité du brevet en cause était contestée notamment au motif que les revendications de produit n'étaient pas valides en raison du paragraphe (1) de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*¹ parce qu'elles viseraient «des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées . . . à la médication». Le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la Cour, a déclaré [à la page 570 R.C.S.; à la page 109 C.P.R.] souscrire à la conclusion du juge de première instance selon laquelle la crème conductrice litigieuse n'était pas «destinée à la médication» au sens de l'article 41. Il s'est montré d'avis que l'arrêt *Tennessee Eastman*, précité, a établi que les substances destinées à un emploi chirurgical étaient visées par l'expression «destinées à la médication». Il a ajouté [à la page 570 R.C.S.; aux pages 109 et 110 C.P.R.]:

Je n'ai aucun doute qu'une crème conductrice est susceptible d'être utilisée chaque fois que des électrodes sont placées sur la peau durant une intervention chirurgicale. Cependant, rien dans la preuve ne vient appuyer la conclusion que c'est l'utilisation principale de ce produit. [C'est moi qui souligne.]

En se fondant sur les mots soulignés plus haut, l'avocat de l'appelante allègue que les revendications de méthode contestées en l'espèce ne sont qu'une méthode de nettoyage des dents à l'aide de certains composés brevetables. Il dit que cette méthode peut être appliquée par n'importe qui,

¹ Voici le libellé du paragraphe 41(1):

41. (1) Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.

not, in its main and primary function a medical method, any more than the simple act of brushing one's teeth is a medical method.

With respect, I am unable to accept this submission. My first comment with respect to the *Burton Parsons* case would be that it is a case under subsection 41(1) involving substances prepared or produced by chemical processes and, "intended for . . . medicine." It was common ground, on the argument of the appeal, that the case at bar was not governed by subsection 41(1) since the compositions here produced are not produced by a chemical process. What was said in *Burton Parsons* relates only to substances which:

- (a) are produced by a chemical process; and
- (b) are intended for medicine.

In the case at bar, the substance is one not produced by a chemical process but, because the process of application of that substance is directed towards cleaning or treating a part of the human body it is said to be a treatment of the human body and thus equivalent to a medical treatment.

Because of those factual differences, I doubt that the *Burton Parsons* test relied on by the appellant necessarily applies to the instant case. However, assuming its applicability, I think that, on this record, the requirements of that test have been satisfied. *Black's Law Dictionary* [Fifth Edition] defines "main" as "Principal; leading; primary; chief." It defines "primary" as "First; principal; chief; leading."

The disclosure of the invention emphasizes two main benefits from the invention:

- (i) the cosmetic value; and
- (ii) the reduction in the incidence of caries and/or periodontal disease.

The record shows that only a very small percentage of the population in industrialized countries is free from caries or periodontal disease (in the

que son usage n'est certainement pas restreint aux médecins et que sa fonction principale n'en fait pas plus une méthode médicale que le simple fait de se brosser les dents constitue une méthode médicale.

En toute déférence, je ne puis souscrire à cette allégation. En ce qui concerne l'affaire *Burton Parsons*, je dirai tout d'abord qu'il s'agit d'une action intentée en vertu du paragraphe 41(1) et mettant en cause des substances préparées ou produites au moyen de procédés chimiques et «destinées à . . . la médication». Il n'a pas été contesté, au cours des débats en appel, que la présente espèce n'est pas régie par le paragraphe 41(1) puisque les composés en cause ne sont pas produits par un procédé chimique. Ce qui a été dit dans l'arrêt *Burton Parsons* s'applique uniquement à des substances qui:

- a) sont produites par un procédé chimique;
- b) sont destinées à la médication.

En l'espèce, la substance en cause n'est pas produite par un procédé chimique, mais parce que son mode d'application vise à nettoyer ou à traiter une partie du corps humain, il est qualifié de traitement du corps humain et de ce fait, considéré l'équivalent d'un traitement médical.

Étant donné ces différences dans les faits, je doute que le critère établi par l'arrêt *Burton Parsons* sur lequel s'est appuyée l'appelante s'applique nécessairement en l'espèce. Toutefois, présumant son applicabilité je crois que, selon le dossier, il a été satisfait aux exigences du critère en question. Le *Black's Law Dictionary* [Cinquième édition] donne de l'adjectif «main» (principal) la définition suivante: «Principal; leading; primary; chief» (primordial; important; premier; majeur). Le même ouvrage donne de l'adjectif «primary» (premier) cette définition: «First; principal; chief; leading» (primordial; principal; majeur; important).

L'exposé de l'invention souligne deux de ses principaux avantages:

- (i) sa valeur cosmétique; et
- (ii) la diminution de l'incidence des caries ou des maladies des gencives, ou des deux.

Le dossier indique que dans les pays industrialisés, seul un très petit pourcentage de la population échappe à la carie dentaire et aux maladies des

U.S.A., approximately 0.1% of the population). On this basis, I think there was sufficient evidence for the Commissioner to conclude that a leading function of the invention was medical. I also think that it is possible to have more than one main purpose in a product. The evidence here suggests that this product had two main purposes, one medical and the other cosmetic. Accordingly, I see no error in law by the Commissioner in characterizing the invention as having a medical function simply because it may also have another leading function, namely, a cosmetic one.

THE PATENTABILITY OF METHODS OF MEDICAL TREATMENT AND THE APPLICABILITY OF THE TENNESSEE EASTMAN DECISION

In deciding that methods of medical treatment are unpatentable *per se*, the respondent Commissioner considered himself bound by the decisions of the Exchequer Court and the Supreme Court of Canada in the case of *Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 117 (Exch. Ct.); affd. [1974] S.C.R. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202. The appellant submits, however, that the *Tennessee Eastman* decision does not stand for the proposition that methods of medical treatment are, *per se*, unpatentable. In his view, methods of medical treatment are, *per se*, patentable as "arts" or "processes" since there is no limitation inherent in the words "art" or "process" as used in section 2 of the *Patent Act* which would exclude medical arts, or a medical process.² It is further submitted by the appellant that it is only methods of medical treatment that invoke the use of compositions governed by subsection 41(1) of the *Patent Act* that are, *per se*, unpatentable on the authority of that decision. Put another way, the appellant's position is that *Tennessee Eastman* only prohibits the patentability of medical methods which utilize materials prohibited pursuant to subsection 41(1) of the Act, namely, materials produced by chemical processes. Accordingly, where,

² "Invention" is defined in section 2 of the *Patent Act* as follows:

2. ...
"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter.

gencives (environ 0,1 % des gens aux États-Unis). Étant donné cela, je crois que des éléments de preuve suffisants permettraient au commissaire de conclure qu'une des fonctions principales de l'invention était d'ordre médical. Je crois aussi qu'un produit peut avoir plus d'un objet principal. La preuve en l'espèce laisse entendre que le produit litigieux avait deux fins premières, l'une médicale et l'autre cosmétique. Conséquemment, je ne vois pas que le commissaire ait commis une erreur de droit en disant que l'invention avait une fonction médicale simplement parce qu'elle peut également avoir une autre fonction principale, d'ordre cosmétique.

LA BREVETABILITÉ DES MÉTHODES DE TRAITEMENT MÉDICAL ET L'APPLICATION DE L'ARRÊT TENNESSEE EASTMAN

Lorsqu'il a décidé que les méthodes de traitement médical sont en elles-mêmes non brevetables, le commissaire intimé s'est considéré lié par les décisions de la Cour de l'Échiquier et de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Tennessee Eastman Co. et al. v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 117 (C. de l'É.); confirmé par [1974] R.C.S. 111; (1972), 8 C.P.R. (2d) 202. L'appelante avance toutefois que l'arrêt *Tennessee Eastman* ne dit pas que les méthodes de traitement médical sont, en elles-mêmes, non brevetables. Selon elle, les méthodes de traitement médical sont, en elles-mêmes, brevetables en qualité de «réalisation» ou de «procédé» étant donné que ces mots, au sens que leur donne l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, ne comportent aucune restriction inhérente qui écarterait les réalisations médicales ou les procédés médicaux². L'appelante avance en outre que seules les méthodes de traitement médical faisant appel à l'usage de composés régis par le paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets* sont, en elles-mêmes, non brevetables selon ladite décision. En d'autres termes, l'appelante soutient que l'arrêt *Tennessee Eastman* fait obstacle uniquement à la brevetabilité des méthodes médicales qui font appel aux matières prohibées en vertu du para-

² Le mot «invention» est ainsi défini à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*:

2. ...
«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.

as here, the materials are produced by a physical rather than a chemical process, the rationale of the *Tennessee Eastman* decision does not apply, in its view. In short, the appellant submits that since *Tennessee Eastman* is a decision to which subsection 41(1) of the Act applies and since subsection 41(1) does not apply to the case at bar, that decision was not binding on the Commissioner and he erred in so finding.

In *Tennessee Eastman*, the appellant had sought, in patent claims, to obtain a patent for an invention consisting of a surgical method for bonding the surfaces of incisions or wounds in living animal tissue. The Exchequer Court affirmed the Commissioner of Patents in rejecting the patentability of such claims. The essential portion of the Acting Commissioner's reasons reads:

In applicant's application, we are concerned with a process of medical or surgical treatment of living tissues.

Applicant's arguments with respect to the words "art" and "process" also have been noted. However, not all methods or processes fall within the meaning of "art" under Section 2(d) of the Patent Act. The word "art" cannot be taken in its broadest meaning for there are arts which are excluded by statutes for instance by Section 28(3), others by well known and accepted court rulings such as business system, method of teaching, etc., and other by other statutes such as the Design Act and the Copyright Act.

Mr. Justice Kerr, in affirming that decision said, at pages 154-155:

In my view the method here does not lay in the field of the manual or productive arts nor, when applied to the human body, does it produce a result in relation to trade, commerce or industry or a result that is essentially economic. The adhesive itself may enter into commerce, and the patent for the process, if granted, may also be sold and its use licensed for financial considerations, but it does not follow that the method and its result are related to commerce or are essentially economic in the sense that those expressions have been used in patent case judgments. The method lies essentially in the professional field of surgery and medical treatment of the human body, even although it may be applied at times by persons not in that field. Consequently, it is my conclusion that in the present state of the patent law of Canada and the scope of subject-matter for patent, as indicated by authoritative judgments that I have cited, the method is not an art or process or an improvement of

phe 41(1) de la Loi, à savoir les matières produites au moyen de procédés chimiques. En conséquence, selon l'appelante, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les matières en cause sont produites par un procédé physique plutôt que par un procédé chimique, le principe énoncé dans l'arrêt *Tennessee Eastman* ne s'applique pas. Bref, l'appelante fait valoir que comme d'une part, l'arrêt *Tennessee Eastman* est une décision fondée sur le paragraphe 41(1) de la Loi et comme d'autre part, ce paragraphe n'entre pas en jeu en l'espèce, le commissaire n'était pas lié par l'arrêt susmentionné et ce dernier a commis une erreur en concluant le contraire.

Dans l'affaire *Tennessee Eastman*, l'appelante cherchait, dans des revendications de brevet, à faire breveter une invention consistant en une méthode chirurgicale de congélation des bords d'incisions ou de blessures de tissus organiques vivants. La Cour de l'Échiquier a confirmé la décision du commissaire des brevets, qui s'était prononcé contre la brevetabilité de telles revendications. La partie importante de la décision du commissaire suppléant est ainsi libellée:

[TRADUCTION] Dans cette demande il s'agit d'un procédé de traitement médical ou chirurgical de tissus vivants.

Les arguments de la demanderesse sur les mots «réalisation» et «procédé» ont également été considérés. Mais tous les procédés ou méthodes ne sont pas des «réalisations» au sens de l'art. 2, al. d), de la Loi sur les brevets. Ce mot ne peut être pris dans son sens le plus large car il est des réalisations qui sont exclues par des textes législatifs comme l'article 28(3), d'autres, telles que les systèmes commerciaux, les méthodes d'enseignement, etc., qui sont exclues par des décisions judiciaires bien connues et admises; d'autres, enfin, qui sont exclues par diverses lois, comme la Loi sur les dessins et la Loi sur le droit d'auteur.

Le juge Kerr, en confirmant cette décision, a dit aux pages 154 et 155:

[TRADUCTION] À 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'œuvrent 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

an art or process within the meaning of s. 2(d) of the *Patent Act*.

In the Exchequer Court, the appeal was argued on the basis of an agreed statement of facts and issues. Kerr J. reproduced that statement in his reasons for judgment at pages 126 and 127 of the report. It reads:

“For the purpose of this hearing only, it is agreed that:

“1. The claims generally describe a surgical method for joining or bonding the surfaces of incisions or wounds in living body tissues by applying the compounds described in the claims of a liquid state, directly to at least one of the tissue surfaces to be bonded.

“2. The discovery that these particular compounds had an unexpected property of bonding body tissues is new and useful and unobvious but the compounds described in the claim were old and well known.

“3. The ground on which the Commissioner refused to grant a patent to the applicant was that the method for surgically bonding the surfaces of body tissues as covered by the claims in the said application does not constitute patentable subject matter under subsection (d) of section 2 of the *Patent Act*, in that it is neither an art, or a process within the meaning of said subsection.

“4. The issue before this Honourable Court is whether the method for surgical bonding of body tissues by applying to one of the tissue surfaces to be bonded, one of the compounds described in the claims, is an art or process or an improvement of an art or process within the meaning of subsection (d) of section 2 of the *Patent Act*.

“5. The parties agree that on the hearing of this appeal any of the documents appearing in the record file of this application, together with the matters therein contained, may be adduced in evidence without formal proof thereof, and the facts stated in the affidavit of David W. Fassett and in patent application serial number 884,804 are accepted as true.

“6. The parties agree that the issue stated in paragraph 4 is the only one which was considered by the Commissioner, and in the event the appeal is allowed and the Commissioner's decision to refuse to grant a patent is set aside, the appellant Ethicon, Inc. will be at liberty to resume the prosecution of its application.”

It seems clear from paragraph 4 *supra*, that the sole issue in the Exchequer Court was whether the method for surgical bonding of body tissues by applying to one of the tissue surfaces to be bonded, one of the compounds described in the claims, is an art or process or an improvement of an art or process within the meaning of paragraph (d) of section 2 of the *Patent Act* [R.S.C. 1952, c. 203]. There is no reference in the agreed statement of facts and issues to the application of subsection 41(1) of the *Patent Act*. Likewise, I cannot find

fait autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation ou un procédé ou le perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens de l'art. 2d) de la *Loi sur les brevets*.

Devant la Cour de l'Échiquier, l'appel a été plaidé suivant un exposé conjoint des faits et des questions. Le juge Kerr a reproduit cet exposé dans ses motifs de jugement aux pages 126 et 127 du recueil; en voici le libellé:

[TRADUCTION] «Aux fins du présent procès seulement, il est convenu que:

«1. Les revendications décrivent généralement une méthode chirurgicale de réunion ou conglutination des bords d'incisions ou blessures de tissus organiques vivants par l'application à l'état liquide des composés décrits dans les revendications, directement sur l'un au moins des bords du tissu que l'on veut réunir.

«2. Le fait de découvrir que ces composés ont la propriété imprévue de réunir les tissus organiques est une découverte nouvelle, utile et non évidente, mais les composés décrits dans les revendications sont anciens et bien connus.

«3. Le motif pour lequel le commissaire a refusé d'accorder un brevet à la demanderesse est que la méthode de réunion chirurgicale de tissus visée par les revendications de ladite demande, ne peut pas faire l'objet d'un brevet en vertu du par. d) de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*, parce qu'elle n'est ni une réalisation ni un procédé au sens dudit paragraphe.

«4. La question soumise à cette Cour est de savoir si la méthode de réunion chirurgicale de tissus organiques par application de l'un des composés décrits dans les revendications sur l'un des bords du tissu que l'on veut réunir est une réalisation ou un procédé ou le perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens du par. d) de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*.

«5. Les parties conviennent qu'à l'audition du présent appel, chacun des documents versés au dossier de la demande, ainsi que les faits y mentionnés, seront reçus en preuve sans qu'on ait à prouver leur contenu, et que les faits exposés dans l'affidavit de M. David W. Fassett et dans la demande de brevet numéro 884 804 sont reconnus véridiques.

«6. Les parties conviennent que la question énoncée à l'alinéa 4 est la seule qui ait été étudiée par le commissaire, et si l'appel est accueilli et la décision du commissaire de refuser un brevet est rejetée, l'appelante Ethicon, Inc. sera libre de reprendre le cours de sa demande.»

Il semble clair selon l'alinéa 4 précité que la seule question soumise à la Cour de l'Échiquier consistait à savoir si la méthode de réunion chirurgicale de tissus organiques par application de l'un des composés décrits dans les revendications sur l'un des bords du tissu que l'on veut réunir est une réalisation ou un procédé ou le perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé au sens de l'alinéa d) de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. 203]. L'exposé conjoint des faits et des questions ne fait pas mention de l'appli-

any reference to the possible application of that subsection in the rationale of Mr. Justice Kerr's judgment. This is not surprising in view of the sole issue before him as set out in paragraph 4 *supra*.

Coming now to the decision of the Supreme Court of Canada, Mr. Justice Pigeon delivered the Court's decision. He commences his reasons by setting out the agreed statement of facts and issues. At pages 114-115 S.C.R.; at page 204 of the C.P.R., he reproduces, with approval, that portion of the reasons of Kerr J. set out *supra*. It is true that he does discuss the impact of section 41, presumably since that case was a subsection 41(1) case. However, after that discussion, at page 119 S.C.R.; at page 207 of the C.P.R., he states:

Having come to the conclusion that methods of medical treatment are not contemplated in the definition of "invention" as a kind of "process", the same must, on the same basis, be true of a method or surgical treatment.

In my opinion, this is a clear and unequivocal statement that "methods of medical treatment are not contemplated in the definition of 'invention' as a kind of 'process'...". That was the sole issue before the Court and it is here answered in unmistakable and unambiguous language. Accordingly, in my view, the force of that pronouncement cannot be restricted merely to factual situations where subsection 41(1) of the Act applies. It follows, therefore, that the Commissioner did not err in considering himself bound by the *ratio* of *Tennessee Eastman*.

Counsel for the respondent, at the hearing of the appeal, advanced an additional basis for non-patentability of claims 1 and 2, namely, that claims 1 and 2 are obvious or consist in the application of ordinary knowledge. In view of my conclusion that the Commissioner did not err in the basis upon which he refused those claims, it is unnecessary to reach a conclusion on the issue of obviousness.

For all of the above reasons, I would dismiss the appeal with costs.

RYAN J.: I agree.

STONE J.: I agree.

cation du paragraphe 41(1) de la *Loi sur les brevets*. Je ne peux non plus trouver aucune allusion à l'application possible de ce paragraphe dans les motifs du jugement du juge Kerr. Cela n'a rien d'étonnant, vu l'unique question dont il était saisi, telle qu'elle est exposée au paragraphe 4 précité.

Venons-en maintenant à l'arrêt de la Cour suprême du Canada; c'est le juge Pigeon qui a rendu cette décision au nom de la Cour. Il commence ses motifs en énonçant l'exposé conjoint des faits et des questions. Aux pages 114 et 115 R.C.S.; à la page 204 du C.P.R., il reproduit, en l'approuvant, la partie des motifs du juge Kerr citée plus haut. Il est vrai qu'il parle de l'incidence de l'article 41, probablement parce que cette affaire était fondée sur le paragraphe 41(1). Toutefois, après avoir traité de ce sujet, il dit à la page 119 R.C.S.; à la page 207 du C.P.R.:

Étant 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.

À mon sens, il s'agit d'une affirmation claire et sans équivoque selon laquelle «les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme "procédés" par définition d'«invention»». C'était là la seule question soumise à la Cour, et il y est répondu de façon claire et sans équivoque. En conséquence, j'estime que la portée de cette affirmation ne peut se limiter uniquement aux situations de faits visées par le paragraphe 41(1) de la Loi. Il s'ensuit donc que le commissaire n'a pas commis d'erreur en se considérant lié par le principe énoncé dans l'arrêt *Tennessee Eastman*.

Au cours de l'audition de l'appel, l'avocat de l'intimé a fait valoir un autre motif de contestation de la brevetabilité des revendications 1 et 2, savoir que celles-ci sont évidentes ou qu'elles représentent l'application de connaissances ordinaires. Comme j'ai conclu que le commissaire n'a pas commis d'erreur dans le choix des motifs pour lesquels il a rejeté ces revendications, il ne m'est pas nécessaire de tirer de conclusion sur la question de l'évidence.

Pour tous les motifs susmentionnés, je rejetterais l'appel avec dépens.

LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE STONE: J'y souscris également.