

Tennessee Eastman Company, a division of Eastman Kodak Company: Eastman Kodak Company and Ethicon, Inc. *Appellants;*

and

The Commissioner of Patents *Respondent.*

1972: May 2, 3; 1972: December 22.

Present: Martland, Ritchie, Hall, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA

Patents—Surgical method for bonding living tissues—New use for a known substance—Patentability—Patent Act, R.S.C. 1952, c. 203 (now R.S.C. 1970, c. P-4), ss. 2(d), 28(3), 41.

The Commissioner of Patents refused to grant a patent to the appellants for a surgical method for joining or bonding the surfaces of incisions or wounds in living animal tissue by applying certain compounds. The discovery that these compounds had an unexpected property of bonding human tissue is new and useful and unobvious but the compounds are old and well known. The Commissioner decided that the method did not constitute patentable subject matter under s. 2(d) of the *Patent Act* in that it is neither an art, or a process within the meaning of the section. The decision of the Commissioner was affirmed by the Exchequer Court. An appeal was launched in this Court, the sole question being whether a new use for surgical purposes of a known substance can be claimed as an invention.

Held: The appeal should be dismissed.

The scope of the word "process" in s. 2(d) is somewhat circumscribed by the provision of s. 28(3) excluding a "mere scientific principle or abstract theorem." The claims are limited to a method, i.e., process, which in this case is nothing else than a new use for a known substance. Section 41 of the Act was enacted for the purpose of restricting the scope of patents "relating to substances prepared or produced by chemical processes and intended for food or medicine." This necessarily implies that, with respect to such substances, the therapeutic use cannot be

Tennessee Eastman Company, une division de Eastman Kodak Company: Eastman Kodak Company et Ethicon, Inc. *Appelantes;*

et

Le Commissaire des Brevets *Intimé.*

1972: les 2 et 3 mai; 1972: le 22 décembre.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

Brevets—Méthode chirurgicale de congélation de tissus vivants—Nouvelle utilisation d'une substance connue—Brevetabilité—Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203 (maintenant S.C.R. 1970, c. P-4), art. 2(d), 28(3), 41.

Le Commissaire des brevets a refusé d'accorder un brevet aux appelantes pour une méthode chirurgicale de réunion ou congélation des bords d'incisions ou blessures de tissus organiques vivants par l'application de certains composés. 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 sont anciens et bien connus. Le commissaire a jugé que la méthode ne pouvait pas faire l'objet d'un brevet en vertu de l'art. 2(d) de la *Loi sur les brevets* parce qu'elle n'est ni une réalisation ni un procédé au sens de l'article. La Cour de l'Échiquier a confirmé la décision du commissaire. Un appel a été interjeté à cette Cour, la seule question étant de savoir si une nouvelle utilisation, à des fins chirurgicales, d'une substance connue, peut être revendiquée comme une invention.

Arrêt: L'appel doit être rejeté.

La portée du mot «procédé» à l'art. 2(d) de la *Loi sur les brevets* est quelque peu restreinte par la disposition de l'art. 28(3) qui exclut «de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.» Les revendications se limitent à une méthode, c.-à-d. un procédé, qui en l'espèce n'est rien de plus qu'une nouvelle utilisation d'une substance connue. L'article 41 de la Loi a été adopté aux fins de restreindre le champ des brevets «couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinés à l'alimentation ou à la médication.» Cela implique nécessairement que, pour ce qui est de semblables substances, l'utilisation thérapeutique ne peut être revendiquée au moyen d'une revendication

claimed by a process claim apart from the substance itself.

APPEAL from a judgment of Kerr J. of the Exchequer Court of Canada¹, affirming the decision of the Commissioner of Patents. Appeal dismissed.

G. F. Henderson, Q.C., G. A. Macklin and R. Jackson for the appellants.

G. W. Ainslie, Q.C., and A. P. Gauthier, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

PIGEON J.—This case was submitted on an Agreed Statement of Facts and Issues in the following terms:

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 animal tissue by applying the compounds described in the claims in 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 human tissue is new and useful and unobvious but the compounds described in the claims 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 living animal tissue 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*.

de procédé indépendamment de la substance elle-même.

APPEL d'un jugement du Juge Kerr de la Cour de l'Échiquier du Canada¹, confirmant la décision du Commissaire des brevets. Appel rejeté.

G. F. Henderson, c.r., G. A. Macklin et R. Jackson, pour les appelantes.

G. W. Ainslie, c.r., et A. P. Gauthier, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON—La présente affaire a été entendue suivant un exposé des faits et des questions accepté de toutes les parties et rédigé dans les termes suivants:

[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*.

¹ (1970), 62 C.P.R. 117.

¹ (1970), 62 C.P.R. 117.

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.

The Examiner's first report on the patent application was made on February 9, 1965, as follows:

SURGICAL METHOD 884,804

This application has been examined as filed.

Applied Reference:

United States Patent
2,721,858 Oct. 25, 1955 Joyner et al. Cl.260-67

The above patent teaches the production of the composition, the use of which is the subject matter of the instant application. The reference teaches that the esters produced "are excellent adhesive compositions for bonding almost any type of material to itself or to a dissimilar material". The use of the material as an adhesive is therefore old.

The use of such an adhesive specifically for medical purposes is within the judgement or discretion of the medical practitioner. The material itself when prepared for medical purposes would not be patentable per se under the provisions of Section 41 of the *Patent Act*. It would be even less in the public interest to grant a monopoly on the use of the material and thus hamper the medical profession.

Grant of a patent is refused.

The substance of the Examiner's report on reconsideration is in the following paragraph:

Inasmuch as applicants claims are directed to a process limited solely to a medical or surgical treatment of animals including humans, and inasmuch as it

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.

L'examineur a fait son premier rapport sur la demande de brevet le 9 février 1965, comme suit:

[TRADUCTION] MÉTHODE
CHIRURGICALE 884,804

La présente demande a été examinée telle que déposée.

Renvoi

Brevet américain
2,721,858—le 25 octobre 1955 Joyner et al.
Cl.260-67

Le brevet précité fait connaître le mode de production du composé dont l'utilisation fait l'objet de la présente demande. Le brevet auquel on se réfère enseigne que les esters produits [TRADUCTION] «sont d'excellents composés adhésifs pour faire adhérer à peu près toutes les sortes de substances à elles-mêmes ou à des substances différentes». L'utilisation de la substance comme substance adhésive est donc ancienne.

L'emploi de cette substance adhésive surtout à des fins médicales est soumis au jugement et à la discrétion du praticien. Le produit lui-même, préparé à des fins médicales, ne serait pas brevetable en lui-même, en vertu des dispositions de l'art. 41 de la *Loi sur les brevets*. Il serait encore moins dans l'intérêt public d'octroyer le monopole de l'emploi de ce produit et d'entraver ainsi la profession médicale.

L'octroi du brevet est refusé.

L'essence du rapport déposé par l'examineur après nouvelle étude est contenue dans l'alinéa suivant:

[TRADUCTION] Vu que les revendications des demanderesse visent un procédé limité à traitement médical ou chirurgical de l'homme et des animaux et

is held such medical or surgical processes are not involved in commerce, trade and industry and are therefore outside the scope of a process which fall under Section 2(d) of the Patent Act, it is held that the claims are outside the scope of a process which falls under Section 2(d) of the Patent Act and that therefore, even if the arguments presented by applicant are accepted as proof of novelty, utility and unobviousness, the claims must fail for lack of subject matter.

This conclusion was upheld by the acting Commissioner in a decision dated July 19, 1968, the essential part of which 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.

Affirming the decision of the Commissioner, Kerr J. said, after an exhaustive review of authorities:

In my view the method here does not lay in the field of 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

qu'il est décidé que de tels procédés médicaux ou chirurgicaux ne sont pas des opérations commerciales ou industrielles et sortent donc du cadre d'un procédé compris dans le champ d'application de l'art. 2, al. d), de la *Loi sur les brevets*, il est décidé que les revendications sortent du cadre d'un procédé compris dans le champ d'application de l'art. 2, al. d), de la *Loi sur les brevets* et qu'en conséquence, même si les arguments soumis par la demanderesse sont acceptés comme preuve de nouveauté, d'utilité et d'absence de caractère évident, les revendications doivent être rejetées pour manque d'objet.

Le commissaire suppléant a entériné cette conclusion dans une décision rendue le 19 juillet 1968, et dont voici les parties essentielles:

[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 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'art. 28, par. (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*.

Confirmant la décision du commissaire des brevets, M. le Juge Kerr a dit, après une étude exhaustive de la jurisprudence:

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

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

The provisions of the *Patent Act* (R.S.C. 1952, c. 203, now R.S.C., c. P-4) relevant to this case include first, the definition of "invention" namely subs. (d) of s. 2 above referred to:

(d) "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;

This must be read subject to s. 28(3) which is as follows:

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

At the date of the patent application, subs. 1, 2 and 3 of s. 41 read:

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.

(2) In an action for infringement of a patent where the invention relates to the production of a new substance, any substance of the same chemical composition and constitution shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been produced by the patented process.

(3) In the case of any patent for an invention intended for or capable of being used for the preparation or production of food or medicine, the Commissioner shall, unless he sees good reason to the contrary, grant to any person applying for the same, a licence limited to the use of the invention for the purposes of the preparation or production of food or

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 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*.

Les dispositions de la *Loi sur les brevets* (S.R.C. 1952, c. 203, actuellement S.R.C., c. P-4) pertinentes en l'espèce comprennent en premier lieu la définition du mot «invention», à l'al. d) de l'art. 2 précité:

d) «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;

L'application de ce texte est subordonnée au par. (3) de l'art. 28, ainsi rédigé:

(3) Il ne doit pas être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

Au moment de la demande de brevet, les par. 1, 2 et 3 de l'art. 41 se lisaient:

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.

(2) Dans une action en contrefaçon de brevet où l'invention couvre la production d'une substance nouvelle, toute substance formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en l'absence de preuve contradictoire, censée avoir été produite par le procédé breveté.

(3) Lorsqu'il s'agit d'un brevet couvrant une invention destinée à la préparation ou à la production d'aliments ou de médicaments, ou susceptible d'être utilisée à de telles fins, le commissaire, à moins qu'il ne trouve de bonnes raisons justifiant le contraire, doit accorder, à quiconque en fait la demande, une licence limitée à l'utilisation de l'invention pour les

medicine but not otherwise; and, in settling the terms of such licence and fixing the amount of royalty or other consideration payable the Commissioner shall have regard to the desirability of making the food or medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the inventor due reward for the research leading to the invention.

On June 27, 1969, subs. 3 was, by s. 1 of c. 49, 17-18 Eliz. II, replaced by new provisions the relevant part of which is the new subs. 4:

(4) Where, in the case of any patent for an invention intended or capable of being used for medicine or for the preparation or production of medicine, an application is made by any person for a licence to do one or more of the following things as specified in the application, namely:

(a) where the invention is a process, to use the invention for the preparation or production of medicine, import any medicine in the preparation or production of which the invention has been used or sell any medicine in the preparation or production of which the invention has been used, or

(b) where the invention is other than a process, to import, make, use or sell the invention for medicine or for the preparation or production of medicine,

the Commissioner shall grant to the applicant a licence to do the things specified in the application except such, if any, of those things in respect of which he sees good reason not to grant such a licence; and, in settling the terms of the licence and fixing the amount of royalty or other consideration payable, the Commissioner shall have regard to the desirability of making the medicine available to the public at the lowest possible price consistent with giving to the patentee due reward for the research leading to the invention and for such other factors as may be prescribed.

In this decision, the Commissioner pointed out that the generality of the meaning of the word "art" in the definition of "invention" was effectively circumscribed, not only by s. 28(3) but also by other statutes such as the *Design Act* and the *Copyright Act*. This principle obviously applies equally to the construction of the

fins de préparation ou de production d'aliments ou de médicaments, mais pour nulle autre fin; et, en arrêtant les conditions de cette licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l'opportunité de rendre l'aliment ou le médicament accessible au public au plus bas prix possible, tout en accordant à l'inventeur une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention.

Le 27 juin 1969, le par. 3 a été, par l'art. 1 du c. 49, 17-18 Eliz. II, remplacé par de nouvelles dispositions dont la partie pertinente constitue le nouveau par. 4:

(4) Si, lorsqu'il s'agit d'un brevet couvrant une invention destinée à des médicaments ou à la préparation ou à la production de médicaments, ou susceptible d'être utilisée à de telles fins, une personne présente une demande pour obtenir une licence en vue de faire l'une ou plusieurs des choses suivantes comme le spécifie la demande, savoir:

a) lorsque l'invention consiste en un procédé, utiliser l'invention pour la préparation ou la production de médicaments, importer tout médicament dans la préparation ou la production duquel l'invention a été utilisée ou vendre tout médicament dans la préparation ou la production duquel l'invention a été utilisée, ou

b) lorsque l'invention consiste en autre chose qu'un procédé, importer, fabriquer, utiliser ou vendre l'invention pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments,

le commissaire doit accorder au demandeur une licence pour faire les choses spécifiées dans la demande à l'exception de celles, s'il en est, pour lesquelles il a de bonnes raisons de ne pas accorder une telle licence; et, en arrêtant les conditions de la licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l'opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l'invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.

Dans sa décision, le commissaire a fait remarquer que la portée générale du mot «réalisation» qui figure dans la définition d'«invention» est effectivement restreinte, non seulement par l'art. 28, par. (3), mais aussi par d'autres lois, notamment la *Loi sur les dessins* et la *Loi sur le droit d'auteur*. Ce principe s'applique au même

word "process" with which we are concerned in this case. This is clearly what is being claimed as a "method". I can perceive no material difference between those two expressions in this context. In the *Shorter Oxford English Dictionary*, one of the definitions of "process" is "A particular method of operation in any manufacture". Similarly, in the *Robert dictionary*, one of the definitions of "procédé" (process) is [TRANSLATION] "Way in which an operation is performed. Means or method used or available for obtaining a given result".

Just as in the case of "art", the scope of the word "process" in s. 2(d) is somewhat circumscribed by the provision of s. 28(3) excluding a "mere scientific principle or abstract theorem". There is no question here of the alleged invention being such. It is clearly in the field of practical application. In fact, as the record shows, the "invention" essentially consists in the discovery that a known adhesive substance is adaptable to surgical use. In other words, the subject-matter of the claimed invention is the discovery that this particular adhesive is non-toxic and such that it can be used for the surgical bonding of living tissues as well as for a variety of inert materials. In this situation, it is clear that the substance itself cannot be claimed as an invention and the appellants have not done so. Their claims are limited to a method, i.e. process, which in this case is nothing else than a new use for a known substance. The sole question is therefore whether a new use for surgical purposes of a known substance can be claimed as an invention.

There is no doubt that when a new substance is claimed as an invention of a "medicine", it has to be shown that it is active and non-toxic in therapeutic doses. Otherwise the patent fails for lack of utility and this is so if a class of substances is claimed some of which are useful as a

degré à l'interprétation du mot «procédé» qui réclame notre attention en l'espèce. Ce mot désigne manifestement ce qui est ici revendiqué comme une «méthode». Je ne puis voir de différence importante entre ces deux expressions dans la présent contexte. L'une des définitions de «process» (procédé) que donne le dictionnaire anglais *Shorter Oxford* est: [TRANSLATION] «Méthode d'effectuer une opération manufacturière.» De même, dans le dictionnaire *Robert*, l'une des définitions de «procédé» est: «Manière dont on s'y prend. Moyen, méthode qu'on emploie ou dont on dispose pour parvenir à un certain résultat».

Tout comme dans le cas de «réalisation», la portée du mot «procédé» à l'art. 2, al. d), est quelque peu restreinte par la disposition de l'art. 28, par. (3), qui exclut «de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques». Il n'est aucunement question ici que l'invention revendiquée soit de cette nature. Manifestement, elle s'insère dans le domaine de l'application pratique. En fait, la preuve le fait voir, «l'invention» consiste essentiellement dans la découverte qu'une substance adhésive connue est susceptible d'utilisation à des fins chirurgicales. En d'autres termes, l'objet de l'invention revendiquée est la découverte que cette substance adhésive est non toxique et propre à être utilisée pour la réunion chirurgicale de tissus vivants aussi bien que pour diverses substances inertes. En l'instance, il est manifeste que la substance elle-même ne saurait être revendiquée comme une invention et les appelantes ne l'ont pas fait. Leurs revendications se limitent à une méthode, c.-à-d. un procédé, qui en l'espèce n'est rien de plus qu'une nouvelle utilisation d'une substance connue. 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.

Il faut indubitablement lorsqu'on réclame un brevet pour une nouvelle substance comme invention d'un «médicament», démontrer qu'elle est active et non toxique en posologie thérapeutique. Autrement, la demande échoue pour défaut d'utilité, ce qui est aussi le cas lorsque la

“medicine”, some of which are not (*Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc v. Jules R. Gilbert Ltd.*)² Here, we have to deal with a substance that was known and also with its previously known essential properties, that is to form an adhesive by polymerization on application. Therefore, the only element of novelty is in its application to surgical use and the discovery is limited to the unobvious adaptability to such use. This is why the claims, as previously pointed out, are only for a surgical method of joining tissues by means of such an adhesive rather than with thread or clips. Is such a method an “art” or “process” within the meaning of the definition of “invention”?

It is clear that a new substance that is useful in the medical or surgical treatment of humans or of animals is an “invention”. It is equally clear that a process for making such a substance also is an “invention”. In fact, the substance can be claimed as an invention only “when prepared or produced by” such a process. But what of the method of medical or surgical treatment using the new substance? Can it too be claimed as an invention? In order to establish the utility of the substance this has to be defined to a certain extent. In the case of a drug, the desirable effects must be ascertained as well as the undesirable side effects. The proper doses have to be found as well as methods of administration and any counter-indications. May these therapeutic data be claimed in themselves as a separate invention consisting in a method of treatment embodying the use of the new drug? I do not think so, and it appears to me that s.41 definitely indicates that it is not so.

Section 41 was enacted for the purpose of restricting the scope of patents “relating to substances prepared or produced by chemical pro-

demande porte sur une classe de substances dont certaines sont utiles comme «médicament» et certaines ne le sont pas (*Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltée*)². 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.

L'art. 41 a été adopté aux fins de restreindre le champ des brevets «couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimi-

² [1968] S.C.R. 950, 55 C.P.R. 207, 69 D.L.R. (2d) 353.

² [1968] R.C.S. 950, 55 C.P.R. 207, 69 D.L.R. (2d) 353.

cesses and intended for food or medicine". The first principle proclaimed is that in the case of such inventions, "the specification shall not include claims for the substance itself, except when prepared or produced by the methods or processes of manufacture particularly described in the claim or by their obvious equivalents". In my view, this necessarily implies that, with respect to such substances, the therapeutic use cannot be claimed by a process claim apart from the substance itself. Otherwise, it would mean that while the substance could not be claimed except when prepared by the patented process, its use *however prepared* could be claimed as a method of treatment. In other words, if a method of treatment consisting in the application of a new drug could be claimed as a process apart from the drug itself, then the inventor, by making such a process claim, would have an easy way out of the restriction in s.41(1).

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 of surgical treatment. In this connection, I would note that in *Imperial Chemical Industries v. Commissioner of Patents*³, the Exchequer Court decided that an anaesthetic was a substance "intended for medicine" within the meaning of s.41(1), relying on the decision of this Court in *Parke Davis & Co. v. Fine Chemicals of Canada Ltd.*⁴, in which it was held that the word "medicine" should be interpreted broadly so as to include the product in bulk as well as in dosage form.

³ (1966), 33 Fox Pat. C. 153, 51 C.P.R. 102, [1967] 1 Ex.C.R. 57.

⁴ [1959] S.C.R. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (3d) 153.

ques et destinées à l'alimentation ou à la médication». Le premier principe promulgué est que dans le cas de telles inventions, «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.» A 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).

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. A cet égard, je relève que dans *Imperial Chemical Industries v. Commissioner of Patents*³, la Cour de l'Échiquier a décidé qu'un anesthésique est une substance «destinée à la médication» au sens de l'art. 41(1), en se fondant sur la décision de cette Cour dans *Parke Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd.*⁴, où il a été statué que le mot «médicament» doit s'interpréter dans un sens large de façon à inclure le produit en vrac aussi bien que sous forme posologique.

³ (1966), 33 Fox Pat. C. 153, 51 C.P.R. 102, [1967] 1 Ex.C.R. 57.

⁴ [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (3d) 153.

Counsel for the appellants heavily relied on the decision of the Queen's Bench Division on *Swift & Company's Application*⁵ following the decision of the High Court of New Zealand on *Swift & Company's Application*⁶ and that of the High Court of Australia on the *National Research Development Corporation's Application*⁷.

Concerning those cases, I would first observe that I doubt whether decisions dealing with the patentability of inventions under the U.K. Act are entitled in Canada to the weight which authors such as Fox (Canadian Patent Law and Practice, 4th ed. p. 19) seem to think they should have. There are substantial differences between the British and Canadian statutes which need not be enumerated. In *Hoffmann-Laroche & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents*⁸, Kerwin C.J., speaking for the majority and dealing with the refusal of the Commissioner to allow "process dependent product claims", said (at p. 416):

The difficulty in the appellant's way is not only that the Act does not so provide but s. 2(d) and s. 35(2) demand a negative answer. The statement as to the English practice in Patents for Inventions by Mr. T. A. Blanco White, at p. 59, "it is of course very common to insert such a claim" is borne out by three English patents filed as exhibits but in view of our statutory provisions that practice cannot be followed here.

In *Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co. Inc.*⁹, Estey J. noted at p. 49 "the Canadian Act is not modelled on the British Act", Kellock J. referred to the meaning of the French version, a meaning that would be irrelevant on the assumption that decisions respecting subject-matter under the British statute are controlling, Rand J. said (at p. 57):

L'avocat des appelantes a fortement insisté sur l'arrêt rendu par la «Queen's Bench Division» dans *Swift & Company's Application*⁵ à la suite de la décision de la «High Court» de la Nouvelle-Zélande dans *Swift & Company's Application*⁶ et de celle de la «High Court» d'Australie dans *National Research Development Corporation's Application*⁷.

Au sujet de ces causes, je ferai d'abord observer que je doute que des décisions visant la brevetabilité d'inventions en vertu de la Loi du Royaume-Uni doivent avoir au Canada le poids que des auteurs tels que Fox (Canadian Patent Law and Practice, 4^e éd., p. 19) semblent croire qu'il faut leur reconnaître. Il existe entre les lois britannique et canadienne des différences importantes qu'il n'est point nécessaire d'énumérer. Dans l'arrêt *Hoffmann-Laroche & Co. Ltd. c. Le Commissaire des brevets*⁸, M. le Juge en chef Kerwin, s'exprimant au nom de la majorité et traitant du refus du commissaire d'accueillir des [TRADUCTION] revendications d'un produit connu fabriqué par un nouveau procédé, dit (à la p. 416):

[TRADUCTION] La pierre d'achoppement pour l'appelante n'est pas seulement que la Loi ne le prévoit pas mais que l'al. d) de l'art. 2 et le par. (2) de l'art. 35 s'y opposent formellement. L'énoncé de M. T. A. Blanco White, dans *Patents for Inventions* (à la p. 59), visant la pratique en Angleterre: «il est évidemment courant d'insérer une telle revendication», est étayé par trois brevets britanniques versés comme pièces au dossier mais, vu nos dispositions législatives, cette pratique ne peut être suivie ici.

Dans l'arrêt *Commissaire des brevets c. Winthrop Chemical Co. Inc.*⁹, M. le Juge Estey a fait remarquer (à la p. 49): [TRADUCTION] «la Loi canadienne ne suit pas la Loi britannique». M. le Juge Kellock s'est reporté à la version française, qui ne serait pas à considérer sur ce point si l'on prenait pour acquis que les décisions rendues quant à l'objet des brevets sous le régime de la loi britannique font autorité. M. le Juge Rand a dit (à la p. 57):

⁵ [1962] R.P.C. 37.

⁶ [1961] R.P.C. 147.

⁷ [1961] R.P.C. 134.

⁸ [1955] S.C.R. 414, 15 Fox Pat. C. 99, 23 C.P.R. 1.

⁵ [1962] R.P.C. 37.

⁶ [1961] R.P.C. 147.

⁷ [1961] R.P.C. 134.

⁸ [1955] R.C.S. 414, 15 Fox Pat. C. 99, 23 C.P.R. 1.

the intention of a legislature must be gathered from the language it has used and the task of construing that language is not to satisfy ourselves that as used it is adequate to an intention drawn from general considerations or to a purpose which might seem to be more reasonable or equitable than what the language in its ordinary or primary sense indicates.

In the second place, what was actually decided in those cases is not related to a medical or surgical method. *Swift's* application dealt with a method of tenderizing meat by injecting enzymes into the animal before slaughtering. The *National Research Development Corporation's* application covered a method of eradicating weeds using for this new purpose substances which were otherwise already known. The conclusion of the High Court was (at p. 147):

We are here concerned with a process producing its effects by means of a chemical reaction, and the ultimate weed-free, or comparatively weed-free condition of the crop-bearing land is properly described as produced by the process. The fact that the relevance of the process is to agricultural or horticultural enterprises does not in itself supply or suggest any consideration not already covered in this judgment for denying that the process is a patentable invention.

While those decisions may be of some interest in dealing with the patentability of inventions related to slaughtering or agricultural processes, I fail to see anything that would tend to overbear the implication of s. 41(1) with respect to the exclusion of a surgical or medical method *per se* from the area of patentable process.

It might be noted that in the latest reported case brought to our attention, *Re Schering A.G.'s Application*¹⁰, a case dealing with a method of contraception by means of gestagen, the conclusion of the Patents Appeal Tribunal was (at p. 345):

¹⁰ [1971] R.P.C. 337.

[TRADUCTION] l'intention d'une législature doit se déduire des termes qu'elle a utilisés, et l'obligation d'interpréter ces termes ne consiste pas à nous convaincre qu'ils peuvent nous permettre d'en dégager une intention tirée de considérations d'ordre général ou un but qui semble plus raisonnable ou équitable que celui qu'ils indiquent dans leur sens ordinaire ou premier.

En second lieu, ce qui a réellement été décidé dans ces affaires-là n'a pas trait à une méthode médicale ou chirurgicale. La demande *Swift* portait sur une méthode d'attendrir la viande en injectant des enzymes à l'animal avant l'abatage. La demande *National Research Development Corporation* couvrait une méthode de destruction des mauvaises herbes en utilisant à cette fin nouvelle des substances déjà connues. La conclusion de la «High Court» a été (à la p. 147):

[TRADUCTION] Nous avons à traiter ici d'un procédé qui produit ses effets par réaction chimique, et le désherbage total ou presque total de la terre ensemencée est correctement décrit comme résultant de ce procédé. Le fait que le procédé n'est à toutes fins pratiques utilisable que dans les entreprises horticoles ou agricoles ne fournit ou ne propose en soi aucune considération dont le présent jugement n'a pas déjà tenu compte, pour faire voir que le procédé n'est pas une invention brevetable.

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 avoir qui tende 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.

On peut remarquer que dans le dernier arrêt publié qui a été porté à notre attention, *Re Schering A.G.'s Application*¹⁰, une cause concernant une méthode contraceptive par la gestagène, le Patents Appeal Tribunal a conclu (à la p. 345):

¹⁰ [1971] R.P.C. 337.

Although, however, on a full consideration of the matter it seems that *patents for medical treatment in the strict sense must be excluded* under the present Act, the claims the subject of the application do not appear to fall within this prohibition and, on the law as it stands today, they should, at least at this stage in our judgment, be allowed to proceed. As *Swift's Application* (1962) R.P.C. 37 in the Divisional Court of the Queen's Bench Division clearly established, the Office and the Patents Appeal Tribunal are at this stage not deciding the question of "actual patentability", as the phrase was used in that case, and unless there is no reasonable doubt that a manner of manufacture is not being claimed or the application is plainly without justification, it is their duty to allow the claim. The applicants will then have the opportunity in due course, if the matter arises, of having "actual patentability" decided in the High Court. (Emphasis added.)

The only case in which a contrary view appears to have been taken is the decision of the U.S. Patent Office Board of Appeals in *Ex parte Scherer*¹¹. This has to do with a method of injecting fluids into the human body by means of a high pressure jet. The persuasive authority of this decision is minimal because of a strong dissent supporting the conclusion of the examiner based on the judgment in *Morton v. New York Eye Infirmary*¹².

I would dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Gowling & Henderson, Ottawa.

Solicitor for the respondent: D. S. Maxwell, Ottawa.

¹¹ (1954), 103 U.S. P.Q. 107.

¹² (1862), 5 Blatchford 116.

[TRADUCTION] Cependant, 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, les revendications faisant l'objet de la demande ne paraissent pas s'insérer dans cette interdiction et, la loi étant ce qu'elle est aujourd'hui, il faudrait, au moins à ce stade de notre jugement, leur permettre de suivre leur cours. Comme la Divisional Court de la Queen's Bench Division l'a clairement établi dans *Swift's Application* (1962) R.P.C. 37, le Bureau et le Patents Appeal Tribunal ne tranchent pas à ce stade la question de la «brevetabilité effective», selon l'expression utilisée en cette affaire-là, et sauf s'il y a, sans aucun doute raisonnable, absence de revendication d'un mode de fabrication ou si la demande est manifestement injustifiable, ils ont le devoir de faire droit à la revendication. Les demandeurs auront ensuite l'occasion en temps et lieu, le cas échéant, de faire trancher par la High Court la question de la «brevetabilité effective». (J'ai mis des mots en italique.)

La seule affaire dans laquelle une opinion contraire paraît avoir été adoptée est la décision du U.S. Patent Office dans *Ex parte Scherer*¹¹. Il s'agissait d'une méthode pour injecter des liquides dans le corps humain au moyen d'un jet à haute pression. La valeur de persuasion de cette décision est minime à cause d'une forte dissidence appuyant la conclusion de l'examineur fondée sur le jugement prononcé dans *Morton v. New York Eye Infirmary*¹².

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur de l'intimé: D. S. Maxwell, Ottawa.

¹¹ (1954), 103 U.S. P.Q. 107.

¹² (1862), 2 Blatchford 116.