

Commissioner=s Decision # 1313
D cision de la Commissaire # 1313

TOPIC: F00, O00, K10
SUJET: F00, O00, K10

Application No. : 2,121,906
Demande n  : 2 121 906

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

La demande en cause portait sur des produits de soja ne renfermant qu'une faible quantité d'un glucide indésirable appelé * stachyose +.

Dans la décision finale, l'examineur a conclu que chacune des 23 revendications en instance était déficiente pour au moins un motif. Parmi ces motifs figuraient : l'absence de nouveauté conformément à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*; le caractère évident en vertu du paragraphe 28.3 de la Loi; l'absence d'objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi; et le caractère non réalisable en vertu du paragraphe 27(3) .

Après avoir reçu un résumé des motifs et un résumé des motifs supplémentaires, la demanderesse a proposé de son plein gré des modifications s'appuyant sur les revendications jugées acceptables dans le résumé des motifs supplémentaires. Reconnaisant que les modifications proposées permettraient de remédier aux irrégularités en suspens, la Commission a recommandé que la demanderesse soit invitée à apporter les modifications proposées conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*.

La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et a invité la demanderesse à apporter les modifications proposées, à défaut de quoi l'examen de la demande se poursuivrait en temps opportun.

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n° 2,121, 906 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, elle a été transmise pour révision à la Commission d'appel des brevets. Voici les conclusions de la Commission et la décision de la commissaire :

Agent pour la demanderesse :

Torys LLP
3000 - 79, rue Wellington Ouest
Case postale 270, Centre TD
Toronto (Ontario)
M5K 1N2

INTRODUCTION

[1] La présente décision porte sur l'examen du refus de la demande de brevet n° 2,121,906.

[2] La demanderesse est la société E.I. Du Pont de Nemours and Co., et l'inventeur est Phillip S. Kerr. L'invention a pour titre * PRODUITS DU SOJA À COMPOSITION GLUCIDIQUE AMÉLIORÉE ET PLANTS DE SOJA +.

[3] La demande en cause porte sur des produits de soja ne renfermant qu'une faible quantité d'un glucide indésirable appelé * stachyose +.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

[4] La présente demande a été déposée le 26 octobre 1992 et a été refusée dans une décision finale rendue le 15 octobre 2007. Chacune des 23 revendications alors en instance dans la demande ont été jugées déficientes pour au moins un motif. Parmi ces motifs figuraient : l'absence de nouveauté conformément à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*; le caractère évident en vertu du paragraphe 28.3 de la Loi; l'absence d'objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi; et le caractère non réalisable en vertu du paragraphe 27(3).

[5] Le 15 avril 2008, la demanderesse a répondu à la décision finale et a présenté une nouvelle série de 42 revendications modifiées. La demanderesse a fait valoir que les motifs de refus énoncés dans la décision finale étaient inappropriés et que les revendications modifiées remplissaient les conditions permettant à la demande d'être accueillie. L'examineur a examiné la réponse à la décision finale et a indiqué dans un résumé des motifs que seulement un certain nombre des revendications étaient en une forme acceptable. La demande refusée a donc été soumise pour révision à la Commission d'appel des brevets et la demanderesse en a été informée. Un résumé des motifs supplémentaires rédigé ultérieurement par l'examineur a fourni des précisions sur les motifs du refus et a éclairci certaines questions ayant trait au vice fondé sur l'évidence. Une copie du résumé des motifs supplémentaires a été fournie à la demanderesse qui a été informée qu'une audience avait été fixée au 22 octobre 2010.

[6] Le 6 octobre 2010, la demanderesse a proposé de son propre gré des modifications s'appuyant sur les revendications jugées acceptables dans le résumé des motifs supplémentaires.

La demanderesse a été informée que, conformément à l'article 31 des *Règles sur les brevets*, une demande qui avait été refusée ne peut être modifiée de façon volontaire après l'expiration du délai pour répondre à une décision finale. En conséquence, les modifications proposées ne pouvaient pas être incorporées à la demande. Il est cependant possible pour la commissaire d'établir une directive formelle visant les modifications proposées. L'audience a donc été annulée de façon à permettre une révision de la demande et l'examen des propositions de la demanderesse par la Commission.

ANALYSE

[7] La revendication 1 est représentative d'une revendication dont l'objet est considéré comme irrégulier en raison de l'absence de nouveauté en vertu de l'alinéa 28.2(1)b) et pour son caractère non réalisable en vertu du paragraphe 27(3) :

1. Graines de soja à génotype leur conférant comme phénotype héritable une teneur en stachyose inférieure à 30 µmol/g, mesurée chez la graine non séchée, lesquelles graines sont rendues non viables par un procédé mécanique et proviennent de lignées généalogiques obtenues par un procédé comprenant les étapes suivantes :

a) croisement d'une plante de soja possédant un allèle *stclx* et provenant d'une lignée dont le génotype, au locus *Stcl*, lui confère comme phénotype une teneur des graines en stachyose inférieure à 30 µmol/g, mesurée chez la graine non séchée, avec une plante de soja de qualité agronomique élite qui ne possède pas un tel allèle, de manière à obtenir un hybride F₁;

b) autofécondation de l'hybride F₁ pendant au moins une génération;

c) sélection, parmi la descendance de l'étape b), des sujets homozygotes quant au gène *stclx* et capables de produire des graines à teneur en stachyose inférieure à 30 µmol/g, mesurée chez la graine non séchée.

[8] Selon la décision finale, cette revendication est antériorisée, puisqu'elle correspond à une variété de soja connue produisant des graines à faible teneur en stachyose et que les diverses étapes du procédé décrit dans la revendication ne permettent pas de distinguer les produits obtenus de l'art antérieur.

[9] En ce qui concerne le caractère non réalisable de l'invention invoqué aux termes du paragraphe 27 (3) de la *Loi*, la décision finale précise que le mémoire descriptif présente une

seule variété de soja du type décrit à l'étape a) de la revendication 1, soit une variété * possédant un allèle *stclx* et provenant d'une lignée dont le génotype, au locus *Stcl*, lui confère comme phénotype une teneur des graines en stachyose inférieure à 30 µmol/g +. Or, cette variété s'appelle >LR484= (elle est déposée dans la collection ATCC sous le numéro 75325) et a été découverte par l'inventeur au moyen d'un dépistage visant 130 000 graines soumises à un traitement chimique mutagène, lequel procédé comporte, aux dires de l'examineur, * une composante aléatoire appréciable +.

[10] Les revendications jugées évidentes ont trait aux procédés et produits découlant logiquement de l'objet de la revendication 1 et servant par exemple à fabriquer des produits tels que des protéines de soja et du lait de soja.

[11] Les revendications jugées non conformes à l'article 2 de la Loi portent sur des méthodes traditionnelles de croisement des plantes B objet qui a traditionnellement été jugé comme ne répondant pas à la définition d'une invention : voir *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623, 25 C.P.R. (3d) 257.

[12] La revendication 4 est représentative d'une revendication dont l'objet est considéré comme étant admissible :

4. Graines de soja à génotype leur conférant comme phénotype héritable une teneur en stachyose inférieure à 30 µmol/g, mesurée chez la graine non séchée, lesquelles graines sont rendues non viables par un procédé mécanique et proviennent d'une lignée possédant à l'état homozygote le gène mutant *stc1b* de la variété >LR484= déposée dans la collection ATCC sous le numéro 75325.

[13] Cette revendication vise le type particulier de graines de soja analysé ci-dessus, lequel a été déposé auprès de l'ATCC sous le numéro d'enregistrement 75325 et désigné comme * LR484 -. Il s'agit d'une caractéristique comportant un élément de nouveauté et inventif suffisant pour distinguer l'objet visé par la revendication de l'art antérieur. Cette caractéristique limite également la revendication à l'objet que le mémoire descriptif permet d'obtenir.

[14] Nous examinerons maintenant les modifications proposées à la revendication qui ont été présentées le 6 octobre 2010. La nouvelle série de revendication contient 28 revendications et s'appuie sur les revendications qui figurent actuellement au dossier parmi lesquelles celles qui avaient été jugées non conformes dans le résumé des motifs supplémentaires ont été retirées; les revendications dépendantes des revendications dont la forme était acceptable ont aussi été modifiées en conséquence. Après avoir examiné la demande rejetée et la série de revendications proposées, nous avons conclu que les irrégularités décrites dans la décision finale, le résumé des

motifs ou le résumé des motifs supplémentaires seraient corrigées au moyen des modifications proposées par la demanderesse.

[15] La variété LR484, et sa définition qui relève de son numéro d'enregistrement, est une caractéristique sur laquelle sont fondées les modifications proposées par la demanderesse. Les revendications ayant été qualifiées d'irrégulières ont été soit supprimées soit modifiées afin d'incorporer cette caractéristique de façon directe ou indirecte (au moyen des revendications dépendantes).

DÉCISION EN L'ESPÈCE

[16] Il est entendu que les questions soulevées par l'examineur, dans la décision finale ou par la suite, auraient toutes été réglées si les modifications proposées avaient été soumises dans le délai prévu pour répondre à la décision finale.

[17] En conséquence, compte tenu des circonstances dans le présent cas, la commissaire pourrait informer la demanderesse que les modifications proposées sont nécessaires conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets* (voir *Re Application of SigmaPharm, Inc.* (2008), Décision de la commissaire n° 1288; *Re Application of Arexis AB* (2010), Décision de la commissaire n° 1300).

RECOMMANDATIONS

[18] Nous recommandons que la commissaire :

(1) invite la demanderesse, conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, à supprimer les revendications soumises en réponse à la décision finale et à consentir à l'enregistrement officiel des modifications proposées le 6 octobre 2010, dans les trois mois suivant la date de la présente décision;

(2) informe la demanderesse que i) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, sont apportées dans le délai prescrit, les questions en suspens seront considérées comme réglées, et que ii) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, ne sont pas apportées dans le délai prescrit, l'examen de la demande refusée se poursuivra en temps opportun.

Ed MacLaurin
Commissaire

Marcel Brisebois
Commissaire

Serge Meunier
Commissaire

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[19] Je suis d'accord avec les recommandations de la Commission d'appel sur les brevets. Conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, j'invite la demanderesse à supprimer les revendications soumises en réponse à la décision finale et à consentir à l'enregistrement officiel des modifications proposées le 6 octobre 2010, dans les trois mois suivant la date de la présente décision;

[20] J'informe la demanderesse que i) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, sont apportées dans le délai prescrit, les questions en suspens seront considérées comme réglées, et que ii) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, ne sont pas apportées dans le délai prescrit, l'examen de la demande refusée se poursuivra en temps opportun.

Mary Carman

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

Le 11 avril 2011