

Décision du commissaire n° 1320
Commissioner=s Decision No. 1320

SUJET : B20
TOPIC : B20

Demande n° : 2,336,717
Application No. : 2,336,717

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n° 2,336,717 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, elle a été renvoyée à la Commission d'appel des brevets pour révision. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire :

Agent de la demanderesse :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
World Exchange Plaza
100, rue Queen
Bureau 1100
Ottawa (Ontario)
K1P 1J9

INTRODUCTION

- [1] La présente décision porte sur la révision du refus de la demande de brevet n° 2,336,717.
- [2] La demanderesse est la Wisconsin Alumni Research Foundation et l'invention est intitulée * LIGNÉE CELLULAIRE DE KÉRATINOCYTES HUMAINS IMMORTALISÉS +.
- [3] La demande en l'espèce vise une lignée cellulaire humaine capable de se multiplier indéfiniment, ce qui la rend utile pour l'évaluation de composés anticancéreux candidats et pour la préparation de structures artificielles analogues à la peau. Avant de déposer sa demande, la demanderesse a placé sa lignée cellulaire dans une banque de matériel biologique sous le numéro ATCC CRL-12191.
- [4] Les questions en litige concernent en grande partie l'utilisation dans les revendications de termes que l'examineur juge trop vagues ou trop larges relativement à la découverte de l'inventeur et sur la description limitée de la lignée cellulaire ATCC CRL-12191 dans le mémoire descriptif. Par exemple, la demanderesse utilise des termes tels que * *descended from* + (issu de), * *derived from* + (dérivé de) et * *modified* + (modifié) pour décrire l'objet revendiqué.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

- [5] Le 22 décembre 2008, la demande a été refusée dans une décision finale parce que certaines revendications ont été jugées trop larges, contrairement à l'article 84 des *Règles sur les brevets* et au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, et parce que certaines revendications ont été jugées ambiguës, contrairement au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [6] La demanderesse a répondu à la décision finale et modifié la formulation des revendications refusées, mais ne l'a pas fait, comme il est indiqué dans un résumé des motifs, à la satisfaction de l'examineur. La demande a donc été renvoyée à la Commission d'appel des brevets. La demanderesse a été informée du renvoi et une copie du résumé des motifs lui a été fournie le 25 février 2010.
- [7] Le 18 janvier 2011, la demanderesse, après avoir pris connaissance du résumé des motifs, a proposé d'apporter certaines modifications de revendication qui, espérait-elle, répondraient aux préoccupations restées en suspens de l'examineur. La demanderesse a été informée que, selon l'article 31 des *Règles sur les brevets*, une demande qui a été refusée ne peut pas être volontairement modifiée après l'expiration du délai prévu pour répondre à la décision finale. Les modifications de revendication proposées ne pouvaient donc pas être officiellement ajoutées à la demande. Toutefois, les modifications proposées peuvent constituer le fondement d'une directive officielle du commissaire.

[8] Un bref examen des modifications de revendication proposées par la Commission a révélé que trois des revendications proposées semblaient toujours contenir la formulation que l'examineur avait auparavant indiquée comme étant problématique. Malgré les efforts de la demanderesse pour faire accepter la demande, la formulation employée dans les revendications 10, 13 et 14 indiquait à la Commission qu'un examen plus approfondi de la demande s'imposait.

[9] La demanderesse a donc été invitée à participer à une audience qui a été fixée au 23 juin 2011. La demanderesse a été informée que, si elle ne voulait pas d'audience et souhaitait accélérer le processus d'acceptation de la demande, elle pouvait envisager de proposer d'autres modifications.

[10] Dans un courriel daté du 18 mai 2011, la demanderesse a refusé l'invitation à participer à une audience, mais a tenté de remédier à la formulation problématique en proposant d'apporter d'autres modifications aux revendications proposées 10, 13 et 14. Les modifications proposées du 18 mai 2011 comprenaient les modifications proposées le 18 janvier 2011.

DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE

[11] La dernière tentative de la demanderesse visant à rectifier les revendications, si elle réussit, entraînerait la suppression de l'ensemble de la formulation problématique. Ainsi, toutes les questions en suspens seraient réglées si les propositions de la demanderesse pouvaient maintenant être réalisées.

[12] En conséquence, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est loisible au commissaire d'informer la demanderesse que les modifications proposées dans la correspondance du 18 mai 2011 sont nécessaires conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets* (voir *Re Application of Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L.* (2011), décision du commissaire n° 1316; *Re Application of Arexis AB* (2010), décision du commissaire n° 1300).

RECOMMANDATION

[13] Je recommande que le commissaire :

(1) invite la demanderesse, conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, à apporter les modifications de revendication énoncées dans la correspondance datée du 18 mai 2011;

(2) informe la demanderesse que : (i) si ces modifications, et seulement ces modifications, sont apportées dans le délai prescrit, les questions en suspens seront considérées comme réglées; et que, (ii) si ces modifications, 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
Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[14] Je suis d'accord avec la recommandation. Conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, j'invite la demanderesse à apporter les modifications énoncées dans la correspondance datée du 18 mai 2011 dans les trois mois suivant la date de la présente décision.

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

Sylvain Laporte
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)
Le 27 octobre 2011