

Décision du commissaire n1 1316  
Commissioner=s Decision # 1316

SUJET : B22, C00  
TOPIC : B22, C00

Demande n1 : 2,383,007

Application no. : 2,383,007

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n1 2,383,007 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 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 1 100

Ottawa (Ontario)

K1P 1J9

## INTRODUCTION

[1] La présente décision porte sur l'examen du refus de la demande de brevet n1 2,383,007.

[2] La demanderesse est Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L. L'invention est intitulée

\* PROTÉINES DE L'HELICOBACTER PYLORI POUVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE VACCINS ET POUR LE DIAGNOSTIC +.

[3] La demande se rapporte à une protéine cytotoxique particulière dérivée d'une bactérie connue sous le nom de *Helicobacter pylori* B un microorganisme associé à la gastrite chronique.

## HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

[4] Il s'agit d'une demande complémentaire à la demande principale n1 2,131,729 qui avait été déposée le 2 mars 1993 et qui a donné lieu à un brevet.

[5] Le 2 juillet 2010, la demande a été refusée dans le cadre d'une décision finale parce que certaines revendications étaient considérées comme étant indéterminées en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, que certaines revendications étaient considérées comme étant trop larges, contrairement au paragraphe 138(2) des *Règles sur les brevets* et au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, et que d'autres n'étaient pas fondées sur la description, et ce, aussi en contravention du paragraphe 38(2) des *Règles* et du paragraphe 27(3) de la *Loi*.

[6] La demanderesse a répondu à la décision finale et, selon l'examineur, a apporté les modifications nécessaires aux revendications qui étaient considérées comme étant indéterminées et celles qui étaient jugées trop larges. Toutefois, comme aucune modification n'a été apportée aux revendications qui n'étaient pas fondées sur la description, et comme ces revendications étaient toujours jugées déficientes, un résumé des motifs a été préparé et la demande a été transmise à la Commission afin qu'elle traite de la question en suspens. Cette question concerne les revendications 3 à 8 et 11 et porte essentiellement sur la question de savoir si la demanderesse peut, à juste titre, revendiquer des vaccins qui contiennent la protéine cytotoxique de l'*helicobacter pylori* dont il est question dans la demande.

[7] Une copie du résumé des motifs a été fournie à la demanderesse, laquelle a été informée qu'une audience avait été fixée au 22 juin 2011. Le 19 mai 2011, la demanderesse a refusé de se présenter à l'audience et a volontairement proposé par courriel que les revendications

déficiantes soient supprimées. Dans le cadre d'une procédure d'examen régulière, cette proposition mettrait effectivement fin au litige. Cependant, une demande qui a été refusée ne peut pas être volontairement modifiée après l'expiration du délai prévu pour répondre à la décision finale. Par conséquent, même si un nouvel ensemble de revendications était présenté, ces revendications ne pourraient pas être officiellement ajoutées à la demande à moins que le commissaire n'ordonne à la demanderesse de le faire en vertu de l'alinéa 31(1)c) des *Règles sur les brevets*.

#### DÉCISION EN L'ESPÈCE

[8] La question en suspens serait clairement réglée si la proposition de la demanderesse, qui consiste à supprimer les revendications déficientes, pouvait être réalisée.

[9] En conséquence, compte tenu des circonstances dans le présent cas, le commissaire pourrait informer la demanderesse que la suppression des revendications 3 à 8 et 11 est nécessaire conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets* (voir *Re Application of SigmaPharm, Inc.* (2008), décision de la commissaire n<sup>o</sup> 1288; *Re Application of Arexis AB* (2010), décision de la commissaire n<sup>o</sup> 1300).

#### RECOMMANDATION

[10] Nous recommandons que le commissaire :

(1) invite la demanderesse, conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, à supprimer les revendications 3 à 8 et 11 qui avaient été présentées en réponse à la décision finale et à renuméroter les revendications restantes en conséquence;

(2) informe la demanderesse que : (i) si les modifications susmentionnées, et seulement ces modifications, sont apportées dans le délai prescrit, la question en suspens sera considérée comme réglée; et que (ii) si les modifications susmentionnées, 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

Marcel Brisebois

Membre

Membre

#### DÉCISION DU COMMISSAIRE

[11] Je suis d'accord avec la recommandation de la Commission d'appel des brevets.

Conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, j'invite la demanderesse à supprimer les revendications 3 à 8 et 11 qui avaient été présentées en réponse à la décision finale et à renuméroter les revendications restantes en conséquence dans les trois mois suivant la date de la présente décision.

[12] J'informe la demanderesse que : (i) si les modifications susmentionnées, et seulement ces modifications, sont apportées dans le délai prescrit, la question en suspens sera considérée comme réglée; et que (ii) si les modifications susmentionnées, 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 12 juillet 2011