

Décision du commissaire n° 1404

Commissioner's Decision #1404

SUJET : K10 (Matières vivantes); O00 (Évidence); A11 (Nouvelle matière); B20 (Portée excessive); B00 (Caractère ambigu ou indéfini)

TOPIC: K10 (Living things); O00 (Obviousness); A11 (New Matter); B20 (Excessive Width); B00 (Ambiguity or Indefiniteness)

Demande n° : 2 436 203

Application No: 2,436,203

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet numéro 2 436 203 a fait l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, le commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur :

Osler, Hoskin & Harcourt LLP
340, rue Elgin, bureau 1900
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y6

INTRODUCTION

[1] La demande n° 2 436 203, intitulée « Identification de semences ou de plantes à l'aide de marqueurs phénotypiques » (« *Identification of seeds or plants using phenotypic markers* ») et inscrite au nom de Monsanto Technologies LLC, a été refusée dans une décision finale indiquant que les revendications ne définissent pas un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. D'autres irrégularités possibles dans la demande ont été décelées par l'examineur après que le demandeur eut répondu à la décision finale et ont été signalées dans le résumé des motifs, de même que par le présent comité de la Commission d'appel des brevets (la Commission) dans le cadre de son examen initial de la demande refusée. Ces autres irrégularités possibles comprennent les suivantes : évidence au titre de l'article 28.3 de la Loi; introduction de nouvelle matière en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi; portée excessive des revendications; et caractère indéfini des revendications au titre du paragraphe 27(4) de la Loi.

[2] Après révision, nous recommandons que la demande soit rejetée, parce que les revendications à l'étude :

- 1) ne définissent pas un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi;
- 2) définissent un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l'art, en contravention de l'article 28.3 de la Loi;
- 3) contiennent de la nouvelle matière, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi;
- 4) ont une portée excessive;
- 5) ont un caractère indéfini, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi.

[3] Nous ne sommes, par ailleurs, pas convaincus que les modifications proposées par le demandeur sont nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et

aux *Règles sur les brevets*. En conséquence, nous ne recommandons pas au commissaire d'aviser le demandeur, au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, que ces modifications sont nécessaires.

CONTEXTE

- [4] La présente demande a trait à des méthodes d'utilisation de gènes de coloration du tégument afin de permettre le repérage visuel de grains récoltés porteurs d'un trait génétique exclusif sans réellement associer physiquement les gènes de coloration du tégument au trait exclusif. Cela facilite la perception des droits de licence associés au trait exclusif auprès des agriculteurs qui l'utilisent, sur la base de l'observation de graines de semence colorées dans le grain récolté au fil de générations successives de plantation.
- [5] La demande enseigne que deux types de plantes de soya – un porteur des gènes responsables de la coloration noire du tégument et l'autre d'un trait génétique exclusif (p. ex. un gène de résistance à un herbicide) – peuvent être plantés dans le même champ afin de permettre une pollinisation croisée entre les deux. La pollinisation croisée a pour effet d'introduire les gènes responsables de la coloration noire du tégument dans la plante porteuse du trait génétique exclusif, qui produit, de ce fait, un mélange de graines de semence présentant des téguments de couleurs différentes, p. ex. noir et jaune. La présence de graines de semence noires dans le grain récolté issu de générations successives de plantes de soya indique la présence du trait génétique exclusif. Le caractère héréditaire des gènes de tégument noir garantit que les graines de semence noires demeureront détectables dans des générations successives, même si un agriculteur retire physiquement les graines de semence noires avant la plantation pour éviter d'avoir à payer les droits de licence.

HISTORIQUE DE LA DEMANDE

- [6] La demande en cause a été déposée au Canada le 8 février 2002. L'examen s'est soldé par la délivrance, le 9 septembre 2013, d'une décision finale de l'examineur indiquant que la demande était refusée, parce que les onze revendications alors au dossier étaient considérées comme visant un objet exclu de la définition d'invention, à savoir des

méthodes de sélection végétale traditionnelle, qui suivent les lois de la nature et n'impliquent pas une intervention humaine significative.

- [7] Le 10 mars 2014, le demandeur a supprimé les onze revendications au dossier et a soumis six nouvelles revendications en réponse à la décision finale. Les nouvelles revendications ont été présentées sous la forme de revendications « d'utilisation », ce qui, de l'avis du demandeur, signifiait qu'elles n'énonçaient plus désormais les étapes d'une méthode liée à la sélection végétale, et que, par conséquent, le refus n'était plus justifié.
- [8] L'examineur n'étant ni persuadé que l'objet revendiqué entrait dans la définition d'invention, ni convaincu que les revendications modifiées rendaient la demande acceptable, un résumé des motifs a été préparé et la demande a été déférée à la Commission pour révision. Une nouvelle irrégularité a été signalée dans le résumé des motifs : le caractère indéfini des revendications modifiées, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi.
- [9] Le présent comité de la Commission a été constitué pour procéder à la révision de la demande refusée. Dans le cadre de notre examen initial, nous avons décelé de nouvelles irrégularités possibles dans les revendications au dossier : évidence, nouvelle matière et portée excessive des revendications. Le demandeur a été informé des résultats de cet examen initial le 25 février 2016 et invité à présenter des observations écrites relativement à l'examen initial et à tout autre point jugé pertinent.
- [10] Le demandeur a présenté des observations écrites le 19 avril 2016. Les observations écrites exposent des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications à l'étude et présentent également des revendications proposées à considérer dans l'éventualité où nous parviendrions à la conclusion que les revendications à l'étude ne sont pas brevetables.
- [11] L'affaire a été entendue le 29 avril 2016. À l'audience, le demandeur a présenté des observations verbales à la fois sur les revendications à l'étude et sur ses revendications proposées, et a maintenu que les revendications à l'étude n'étaient pas irrégulières.

QUESTIONS

[12] Il y a cinq questions dont nous devons traiter dans le cadre de notre recommandation, soit celles de savoir si les revendications à l'étude :

- 1) définissent un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi;
- 2) définissent un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l'art, en contravention de l'article 28.3 de la Loi;
- 3) contiennent de la nouvelle matière, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi;
- 4) ont une portée excessive;
- 5) ont un caractère indéfini, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi.

[13] Étant donné que le demandeur a proposé de nouvelles revendications, et parce que nous considérons que les revendications à l'étude sont non conformes, nous nous pencherons également sur la question de savoir si les revendications proposées constituent des modifications précises nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

REVENDICATIONS À L'ÉTUDE

[14] Les revendications à l'étude sont au nombre de six et sont jointes à titre d'annexe I. La revendication 1, qui est représentative, est formulée comme suit :

Utilisation de plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts de cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas des plantes de soya à tégument noir homozygote, pour produire un mélange de semences de soya.

INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS

[15] Dans le cadre de notre examen initial, nous avons effectué une interprétation téléologique des revendications à l'étude conformément à la section 13.05 du *Manuel des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB]. Des définitions de la personne versée dans l'art et de ses

connaissances générales courantes ont été présentées, et le demandeur n'a exprimé, dans ses observations écrites, aucun désaccord avec l'une ou l'autre de ces définitions.

Le problème à résoudre

- [16] Lors de notre examen initial, nous avons déterminé que le problème à résoudre est lié au [TRADUCTION] « besoin de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des graines ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs ». Nous avons expliqué que cet énoncé du problème reflétait la nature de l'invention, telle qu'elle est décrite dans la demande : [TRADUCTION] « il existe un besoin et un désir de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des graines ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs » (description, de la page 1, ligne 28 à la page 2, ligne 1).
- [17] Cependant, nous avons également souligné que les revendications renvoient à [TRADUCTION] « une nouvelle "utilisation" d'une plante de soya à tégument noir pour produire un mélange de semences, mais qu'aucune fin particulière n'est spécifiée ». Ce constat nous a amenés à conclure que les revendications avaient été détournées du problème à résoudre parce qu'elles ne semblaient pas remédier au problème sous-jacent apparaissant d'emblée à la personne versée dans l'art à la lecture de la description.
- [18] Dans ses observations écrites, le demandeur a fait valoir que la revendication 1 [TRADUCTION] « spécifie bel et bien l'utilisation, qui est de "produire un mélange de semences de soya" ». Le demandeur a expliqué que [TRADUCTION] « ce sont les caractéristiques phénotypiques et génotypiques délibérément coimplantées du nouveau mélange de semences résultant de cette utilisation qui permettent de déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés ».
- [19] Faisant allusion aux caractéristiques avantageuses de suivi/détection que présente l'invention, le demandeur a également fait observer que [TRADUCTION] « le mélange de semences de l'invention permet de s'assurer que chaque génération successive de grain produit après la plantation du mélange de semences comprend des semences de couleur noire, même si des tentatives sont faites pour retirer les semences à tégument noir du grain

produit après la plantation du mélange de semences ». Le demandeur n'a porté à notre attention aucun terme des revendications indiquant ces avantages.

- [20] Nous convenons avec le demandeur que la revendication 1 spécifie bel et bien une utilisation – [TRADUCTION] « produire un mélange de soya ». Nous convenons également que la description indique que le mélange de semences lui-même peut être utilisé à une fin avantageuse, c.-à-d. pour suivre, au fil de générations successives, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt.
- [21] Nous réitérons ici les commentaires que nous avons présentés dans notre examen initial et insistons sur le fait que la revendication, telle qu'elle est formulée, ne vise *pas* l'utilisation d'un mélange de semences de soya dans le but d'obtenir certains avantages. Elle vise *l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT »), d'une certaine manière (en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts d'un cultivar porteur d'un trait génétiquement modifié), pour produire un mélange de soya, et rien d'autre.*
- [22] Comme nous l'avons établi dans le cadre de notre examen initial, ni la description ni le dossier n'indiquent qu'il existait un problème inhérent à la production d'un mélange de semences de soya. La description enseigne que le problème trouve sa source dans [TRADUCTION] « un besoin et un désir de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés ».
- [23] Nous sommes conscients que l'appréciation du problème à résoudre ne repose pas uniquement sur une interprétation littérale des revendications. Elle est fondée sur l'ensemble de la demande, et éclairée par les connaissances générales courantes et les enseignements contenus dans la description (voir le RPBB, à la section 13.05.02b). À ce titre, une interprétation téléologique demeure fondée sur le problème que nous avons défini dans le cadre de notre examen initial, et qui apparaît d'emblée à la personne versée dans l'art à la lecture de l'ensemble de la demande.

La solution proposée

[24] Dans notre examen initial, nous avons indiqué être en accord avec la façon dont l'examineur a caractérisé la solution dans le résumé des motifs. Le résumé des motifs indique que :

[TRADUCTION]

La solution au problème, ainsi qu'il appert des revendications 1 à 6, est l'utilisation de plantes de soya à tégument noir homozygote présentant un génotype RRiiTT en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts de cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié.

[25] Nous avons ajouté que les revendications à l'étude ne semblent pas cadrer avec le problème sous-jacent à résoudre, tel qu'il a été décrit dans la description, parce que les revendications ne sont pas limitées à une utilisation particulière qui peut être faite du mélange de soya, c.-à-d. de façon à répondre [TRADUCTION] « à un besoin de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs ».

[26] Dans ses Observations écrites, le demandeur s'est dit préoccupé par le fait que [TRADUCTION] « les avantages de l'invention n'ont pas été pris en compte dans l'analyse de l'examineur ». Au regard des commentaires formulés relativement au problème à résoudre, le demandeur a indiqué qu'un avantage lié à la détection/au suivi améliorés des semences découlait de l'invention revendiquée.

[27] Nous soulignons également que le demandeur a fait valoir à la page 11 de ses observations écrites (laquelle traite de la question de l'objet brevetable) que [TRADUCTION] « il n'est pas requis que les avantages du produit soient définis dans la revendication ».

[28] Nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation du demandeur selon laquelle l'examineur n'a pas tenu compte des avantages de l'invention. Le paragraphe complet du résumé des motifs qui est à l'origine des préoccupations du demandeur montre clairement que l'examineur avait à la fois le libellé des revendications et la description en tête :

[TRADUCTION]

Le problème à résoudre exposé aux revendications 1 à 6 semble être le besoin de disposer d'une méthode améliorée pour produire un mélange de semences de soya. Or, on constate que la **description est axée principalement sur le besoin de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs**. Le problème à résoudre semble avoir changé au cours du traitement de la demande. [Caractère gras ajouté]

[29] À notre avis, la solution, qui est évidente à la lecture de la description, ne remédie pas à un problème lié à un mélange de semences en soi. La solution décrite remédie à un problème lié à [TRADUCTION] « un besoin et un désir de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés ».

[30] La solution revendiquée, en revanche, se rapporte à quelque chose de très différent : *l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT »), d'une certaine manière (en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts d'un cultivar porteur d'un trait génétiquement modifié), pour produire un mélange de semences.*

[31] Les avantages que le demandeur a mentionnés ne sont pas directement attribuables à l'objet revendiqué. Ils sont attribuables à l'utilisation d'une chose différente à une fin différente, c.-à-d. l'utilisation d'un mélange de semences pour suivre, au fil de générations successives, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt.

[32] Par conséquent, les avantages allégués par le demandeur ne sont pas considérés comme faisant partie de la solution telle qu'elle est formulée dans les revendications. Nous ne sommes pas convaincus que l'examineur a fait erreur lorsqu'il a évalué la solution *revendiquée* ou que les avantages n'ont pas été pris en compte dans l'analyse de l'examineur.

Les éléments essentiels

- [33] Dans notre examen initial, nous avons indiqué être en accord avec le résumé des motifs, qui indique que les éléments essentiels sont [TRADUCTION] « le produit (“plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT”) et le mode de plantation (“en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ”) ». Nous avons ajouté que la présence dans le même champ d’une [TRADUCTION] « plante de cultivar comportant un trait génétiquement modifié » est également essentielle.
- [34] Dans ses observations écrites, le demandeur a reconnu que les plantes de soya à tégument noir sont un élément essentiel, mais a fait observer que cette caractéristique avait été définie à tort comme étant [TRADUCTION] « le produit ». De l’avis du demandeur, le produit [TRADUCTION] « correspondrait plus exactement au “mélange de semences” issu de la combinaison des plantes de soya à tégument noir et des cultivars spécifiés ». Le demandeur a également fait valoir que le mélange de semences est un élément essentiel, car il permet la détection/l’identification des traits exclusifs. Nous en convenons et nous incluons le mélange de semences de soya à la liste des éléments essentiels de la solution revendiquée.
- [35] Le demandeur n’a présenté aucune observation quant à l’opinion exprimée dans l’examen initial selon laquelle le mode de plantation, en rangs distincts disposés en alternance dans un même champ, est un élément essentiel.
- [36] En somme, les éléments essentiels de la revendication 1 comprennent les suivants :
- 1) plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT;
 - 2) plantes de cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas des plantes de soya à tégument noir homozygote;
 - 3) plantation des plantes (définis comme les éléments 1 et 2, ci-dessus) en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ;
 - 4) un mélange de semences de soya (obtenu consécutivement à la pollinisation croisée des éléments 1 et 2).

- [37] Traitant de la question de l'objet brevetable, le demandeur a fait valoir, dans ses observations écrites, que le troisième élément, soit « en rangs distincts disposés en alternance », n'est pas une étape de méthode et a soutenu que l'expression servait à définir de façon plus précise l'utilisation revendiquée. Le demandeur a indiqué que même si cet élément pouvait être interprété comme une étape de méthode, l'étape [TRADUCTION] « ne fait qu'ajouter une restriction à l'utilisation énoncée et qu'elle est, de ce fait, acceptable ».
- [38] À notre avis, le troisième élément équivaut effectivement à une étape de méthode parce qu'il exige que différents types de plantes soient plantées en différents rangs situés à proximité immédiate les uns des autres afin de garantir une pollinisation croisée entre les deux types, comme c'est le cas en sélection végétale traditionnelle. Il ne qualifie donc pas la troisième chose qui est utilisée ni la fin à laquelle elle est utilisée. La personne versée dans l'art considérerait qu'il restreint « la façon » dont la chose est utilisée, c.-à-d. selon une méthode de sélection végétale.
- [39] La revendication est, par conséquent, interprétée comme l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT »), d'une certaine manière (en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts d'un cultivar porteur d'un trait génétiquement modifié) pour produire un mélange de soya, et rien d'autre.
- [40] Enfin, nous réitérons les commentaires liés à l'interprétation des revendications que nous avons formulés dans notre examen initial, auxquels le demandeur n'a pas directement répondu, concernant le fait qu'il n'y a aucun terme dans la revendication qui peut être interprété comme limitant la revendication au problème et à la solution qui sont décrits, c.-à-d. le besoin de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés aux traits exclusifs, et le fait que ce besoin peut être comblé par l'utilisation d'un mélange de semence.

OBJET BREVETABLE

- [41] Dans notre examen initial, nous avons indiqué que nous étions en accord avec l'opinion exprimée dans le résumé des motifs selon laquelle les revendications ne définissent pas un objet brevetable. Il est indiqué dans le résumé des motifs que, indépendamment du fait que

les revendications soient présentées sous la forme de revendications « d'utilisation », les éléments essentiels des revendications, considérés individuellement, sont des objets qui sont exclus de la définition d'invention.

- [42] Après avoir examiné les observations écrites du demandeur, et même considéré le [TRADUCTION] « mélange de semences de soya » comme un élément essentiel, nous ne sommes pas convaincus que les revendications à l'étude définissent un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi.
- [43] Les [TRADUCTION] « plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT » sont considérées comme une forme de vie supérieure exclue de la définition d'invention. Le mode de plantation est considéré comme étant rattaché à une méthode de sélection végétale traditionnelle, également exclue de la définition d'invention. Les [TRADUCTION] « cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas des plantes de soya à tégument noir homozygote » constituent également une forme de vie supérieure, au même titre que le [TRADUCTION] « mélange de semences de soya ».
- [44] Ainsi, lorsqu'on les considère individuellement, aucun des quatre éléments des revendications ne vise un objet brevetable. À notre avis, le fait qu'ils soient combinés et présentés sous la forme d'une revendication « d'utilisation » ne les rend pas davantage brevetables. L'utilisation d'une plante non brevetable, selon un mode de sélection végétale traditionnelle exclu, pour produire un mélange de semences non brevetable ne peut pas être considérée, à l'issue d'une interprétation téléologique, comme un objet entrant dans la définition d'invention.
- [45] Dans ses observations écrites, le demandeur a fait observer que le comité avait reconnu que [TRADUCTION] « bien qu'un élément essentiel des revendications soit une forme de vie supérieure, les revendications ne sont pas considérées comme non prévues par la Loi, du simple fait qu'elles peuvent donner lieu à un produit qui est une forme de vie supérieure (section 17.02.02 du *Manuel des pratiques du Bureau des brevets*) ». Le demandeur s'est dit en accord avec cet énoncé, mais a fait erreur, à notre avis, lorsqu'il a conclu par la suite que [TRADUCTION] « le refus de l'examineur pour ce motif était injustifié et le débat sur ce point était clos ».

- [46] La concession du comité devrait être considérée simplement comme signifiant que la *simple* mention d'une forme de vie supérieure dans les revendications n'amène pas, à *elle seule*, à conclure que la revendication, considérée dans son ensemble, est nécessairement non prévue par la Loi. En principe, une méthode visant à produire une forme de vie supérieure peut être un objet brevetable, dans la mesure où elle exige une intervention humaine significative (voir *Harvard College c Commissaire aux brevets*, 2002 CSC 76). Dans le cas présent, outre le fait que les revendications mentionnent simplement la production de formes de vie supérieure, nous devons également nous attarder à la question de savoir si la revendication dans son ensemble est non prévue par la Loi, du fait qu'elle repose sur une méthode de sélection végétale non prévue par La loi.
- [47] Dans ses observations écrites, le demandeur a fait observer que [TRADUCTION] « les revendications de la présente demande ne sont pas des revendications de méthode ou de procédé et, par conséquent, ne visent pas une méthode de sélection végétale traditionnelle ». Le demandeur a également fait valoir que les revendications visent une « utilisation » nouvelle et que les utilisations nouvelles constituent des objets brevetables au Canada. Le demandeur a établi un parallèle entre le présent cas et des revendications d'utilisation médicale :

[TRADUCTION]

Assimiler une revendication d'utilisation nouvelle (objet prévu par la Loi) à une revendication visant une méthode de sélection végétale traditionnelle (objet non prévu par la Loi) équivaut à assimiler une revendication d'utilisation nouvelle dans le domaine médical (objet prévu par la Loi) à une revendication de méthode de traitement médical (objet non prévu par la Loi). Une interprétation téléologique des revendications est requise et amènera souvent à conclure que les utilisations revendiquées visent effectivement un objet prévu par la Loi.

- [48] Nous convenons avec le demandeur qu'une utilisation nouvelle peut constituer un objet brevetable au Canada, mais nous ne voyons pas en quoi la jurisprudence appuierait la proposition générale voulant que toutes les utilisations prétendument nouvelles soient nécessairement prévues par la Loi. En outre, nous n'avons connaissance d'aucune décision faisant jurisprudence dans laquelle la brevetabilité d'une revendication d'utilisation aurait

été établie en dépit du fait que les revendications étaient entièrement constituées d'éléments non prévus par la Loi.

[49] Comme le reconnaît le demandeur, une interprétation téléologique mènera « souvent » à la conclusion qu'une revendication « d'utilisation » est prévue par la Loi. Cependant, le fait de présenter une revendication sous la forme d'une revendication « d'utilisation » ne fait pas automatiquement en sorte que la revendication définit un objet prévu par la Loi dans tous les cas. En effet, selon la jurisprudence dans le domaine des utilisations médicales, une revendication formulée comme une revendication « d'utilisation » peut tout de même être considérée comme non prévue par la Loi s'il appert, à l'issue d'une interprétation téléologique, que, pour l'essentiel, elle requiert les compétences ou le jugement professionnels d'un médecin praticien (voir *Novartis Pharmaceuticals c Cobalt Pharmaceuticals*, 2013 CF 985, conf 2014 CAF 17; *Janssen Inc c Mylan Pharmaceuticals ULC*, 2010 CF 1123). Il importe, en outre, de mentionner que les revendications d'utilisation médicale renvoient généralement à au moins un élément prévu par la Loi, p. ex. un composé chimique ayant une utilité médicale.

[50] Dans le cas présent, l'utilisation revendiquée a été interprétée comme l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT »), d'une certaine manière (en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts d'un cultivar porteur d'un trait génétiquement modifié) pour produire un mélange de soya, et rien d'autre.

[51] Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que les revendications à l'étude visent un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi.

ÉVIDENCE

[52] Dans notre examen initial, nous avons signalé une nouvelle question, soit celle de l'évidence. Nous avons appliqué la démarche en quatre étapes établie dans *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Inc*, 2008 CSC 61, dont la première étape consiste à définir la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes. Comme dans le cas de l'interprétation des revendications, le demandeur n'a pas contesté les définitions établies par le comité à ces deux égards.

Concept inventif des revendications

- [53] Dans notre examen initial, nous avons indiqué que le concept inventif était l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT ») planté en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts de cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas homozygotes pour les gènes de coloration du tégument, pour produire un mélange de semences ».
- [54] Dans ses observations écrites, le demandeur n'a pas clairement indiqué s'il était ou non en accord avec la façon dont le comité a caractérisé le concept inventif des revendications. Le demandeur n'a pas non plus fourni d'indications explicites allant dans le sens d'un concept inventif différent. Les observations écrites du demandeur n'indiquent pas clairement si les avantages supposés de l'invention doivent être considérés comme faisant partie du concept inventif. Comme nous l'expliquons ci-dessous, il est clair, cependant, que les avantages supposés occupent une place prédominante dans l'argumentation du demandeur selon laquelle les revendications ne sont pas évidentes.

Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

- [55] Dans notre examen initial, nous avons indiqué avoir déterminé que la différence nette entre la matière représentant l'état de la technique et le concept inventif des revendications était la combinaison des éléments des revendications qui est présentée comme une « utilisation » destinée à produire un mélange de semences.
- [56] Dans ses observations écrites, le demandeur n'a pas clairement indiqué s'il était en désaccord avec cette analyse. Le demandeur a plutôt fait allusion aux avantages supposés de l'invention et a fait valoir que [TRADUCTION] « la présente invention vise une utilisation nouvelle d'une combinaison précise destinée à produire un mélange de semences nouveau et avantageux qui permet de suivre, au fil de générations successives, un trait exclusif dans les grains de soya récoltés ».

Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[57] L'opinion préliminaire que nous avons exprimée dans notre examen initial était que la personne versée dans l'art comprendrait que la différence entre l'état de la technique et le concept inventif constitue une étape qui aurait été évidente. En bref, nous avons expliqué que la personne versée dans l'art se serait attendue à ce que la plantation d'une plante présentant un génotype connu, en rangs distincts alternant dans le même champ avec des rangs distincts d'un autre type de plante connue (génétiquement modifiée), produise un mélange de semences.

[58] Dans ses observations écrites, le demandeur a relié l'invention revendiquée à certains avantages, affirmant que :

[TRADUCTION]

[L]e mélange particulier de semences de la présente invention (qui est le résultat de l'utilisation nouvelle d'une plante précise, soit une plante de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT) dans un champ où sont également plantés des cultivars, qui comportent un trait génétiquement modifié (et qui ne sont pas des plantes de soya à tégument noir homozygote), et les avantages qui en découlent n'auraient pas été évidents pour la personne versée dans l'art à la date de l'invention. Tel qu'il est indiqué, la présente invention permet d'obtenir un mélange de semences nouveau qui est très avantageux. Le mélange de semences permet de déceler et de suivre un trait exclusif dans des grains, ce qui facilite le dépistage des cas de contrefaçon de brevet, permet de percevoir les droits associés au trait exclusif et garantit que chaque génération successive de grain produite après la plantation des mélanges de semences comprend des semences à tégument noir, même si des tentatives sont faites pour retirer les semences à tégument noir du grain produit après la plantation du mélange de semences.

[59] Cette argumentation n'a pas convaincu le comité, et ce, pour plusieurs raisons.

[60] Premièrement, nous soulignons que le demandeur a indiqué que l'utilisation revendiquée est nouvelle et qu'elle permet d'obtenir un mélange de semences particulier. Or, le dossier

n'établit pas que le mélange de semences en soi est nouveau, mais, quand bien même il serait nouveau, la question ici est de savoir si l'utilisation revendiquée aurait été évidente pour la personne versée dans l'art. En ce qui concerne le mélange de semences lui-même, nous n'arrivons pas à voir en quoi il est unique ou particulier, en dehors du fait qu'il est censé être composé de semences présentant des téguments de couleurs différentes (p. ex. semences noires et jaunes). À notre avis, le mélange de semences, lui-même, ne serait pas considéré comme remarquable par la personne versée dans l'art. Comme nous l'avons expliqué dans notre examen initial, la personne versée dans l'art saurait qu'il est possible que certaines semences présentes dans le mélange soient d'une couleur différente parce qu'elles ont hérité des divers gènes de coloration du tégument de chacun de leur plante parent, c.-à-d. par suite de la ségrégation méiotique des gènes de tégument et de leur recombinaison dans les semences descendantes.

[61] En ce qui concerne les avantages supposés de l'invention revendiquée, nous demeurons d'avis que tout avantage doit être directement attribuable à l'objet revendiqué et à son concept inventif. Dans le cas présent, le concept inventif n'est pas l'utilisation d'un mélange de semences. Le concept inventif est l'utilisation d'une plante connue présentant un certain génotype (« RRiiTT ») plantée en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts de cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas homozygotes pour les gènes de coloration du tégument, pour produire un mélange de semences.

[62] Étant donné que le concept inventif est lié à l'utilisation d'une plante, nous aurions pu tenir compte dans notre analyse des avantages de cette utilisation qui ne seraient pas évidents pour la personne versée dans l'art. Or, aucune observation sur les avantages de cette utilisation n'a été présentée dans le cas présent et, dans une optique plus générale, nous ne sommes pas convaincus que les revendications à l'étude définissent un objet qui ne serait pas évident pour la personne versée dans l'art.

NOUVELLE MATIÈRE

[63] Selon le paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de celui-ci ou

des dessins faisant partie de la demande. Il est indiqué à la section 9.08 du RPBB que les modifications apportées au libellé des revendications qui ont pour effet de changer le point de l'invention constituent une introduction inacceptable de nouvelle matière :

Puisqu'une invention se veut une solution à un problème concret, on comprendra que les modifications tendant à transformer l'invention telle qu'initialement divulguée en une nouvelle invention – c'est-à-dire en une nouvelle solution au même problème ou à un problème différent – constituent l'ajout d'une nouvelle matière.

De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraîne la divulgation d'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

[64] Dans notre examen initial, nous expliquons que les revendications à l'étude présentent, pour la première fois, l'invention sous la forme d'une « utilisation »; en effet, pendant le traitement de la demande, l'invention était présentée comme une méthode comprenant des étapes de sélection végétale. Nous avons également été incapables de trouver un seul passage dans la description telle que déposée permettant d'inférer que l'invention a trait de manière générale à une utilisation nouvelle d'une plante de soya connu. Nous avons signalé que le demandeur n'expliquait pas dans sa réponse à la décision finale à quel endroit de la description telle que déposée initialement se trouvait le fondement des présentes revendications.

[65] Dans ses observations écrites, le demandeur a fait valoir que les revendications se fondent entièrement sur la présente divulgation. Le demandeur a cité plusieurs passages de la description et a affirmé, entre autres, ce qui suit :

[TRADUCTION]

La divulgation enseigne, par exemple, que « ... un mélange de semences de plantes utile dans le cadre de la présente invention pourrait contenir des graines de semences d'une première couleur et des semences d'une seconde couleur... Si des plantes de soya sont utilisées, la seconde couleur du tégument pourrait être le noir... » (page 3, premier paragraphe).

De plus, la divulgation spécifie que « les semences de la seconde couleur peuvent être obtenues en plantant des plantes de soya à tégument noir homozygote en rangs distincts disposés en alternance... » (page 3, deuxième paragraphe).

[66] À notre avis, les passages de la description sur lesquels le demandeur s'appuie sont des descriptions des éléments des revendications eux-mêmes. À titre d'exemple, le passage de la page 3 indique que le mélange de semences contient des semences de couleurs différentes et qu'il peut être produit au moyen d'un certain mode de plantation.

[67] Le passage auquel le demandeur fait référence n'indique pas que l'invention, telle qu'elle est maintenant revendiquée, a trait à l'utilisation d'une plante présentant un génotype connu, selon un certain mode de plantation, pour produire un mélange de semences et rien d'autre. Lorsqu'on compare les présentes revendications avec la description telle que déposée, on constate que les revendications devraient inclure des éléments supplémentaires pour demeurer fidèles au problème et à la solution. Comme le reconnaît le demandeur dans ses observations écrites, [TRADUCTION] « le problème et la solution de la présente invention sont clairement énoncés dans la description, à tout le moins au paragraphe qui fait le pont entre les pages 1 et 2, et aux deuxième et troisième paragraphes de la page 2, ainsi qu'au premier paragraphe de la page 5 ». Ces passages reflètent [TRADUCTION] « un besoin de disposer d'une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des semences ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs au moyen d'un mélange de semences ». Or, les présentes revendications dévient de ce problème et de cette solution, comme ils sont décrits dans le mémoire descriptif original, et ne contiennent aucun terme ni aucune formulation qui limiteraient convenablement les revendications.

[68] En fin de compte, le libellé des revendications à l'étude a pour effet de changer le point de l'invention et d'élargir sa portée d'une manière qui est nouvelle par rapport à ce qui a été déposé et décrit initialement.

[69] Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus que les revendications, présentement au dossier, se fondent sur le mémoire descriptif tel qu'il a été déposé initialement et sommes

d'avis qu'elles contiennent de la nouvelle matière, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi.

PORTÉE EXCESSIVE DES REVENDICATIONS

[70] Dans notre examen initial, nous avons exprimé l'opinion préliminaire que les revendications à l'étude ont une portée plus large que celle de l'invention décrite. Citant *Farbwerke Hoechst A/G c (Canada) Commissaire aux brevets*, [1966] RC de l'É 91, conf [1966] RCS 604 et *Amfac Foods Inc c Irving Pulp & Paper, Ltd* (1987), 12 CPR (3d) 193, conf 80 CPR (2d) 59, nous avons souligné que la description indique que l'invention a trait à [TRADUCTION] « une méthode simple pour déceler la présence de traits exclusifs dans des plantes, des de semences ou des grains récoltés afin de faciliter la perception des droits associés à ces traits exclusifs ». Les revendications, en revanche, n'énoncent pas explicitement le mode de « l'utilisation » soi-disant nouvelle de la plante de soya à tégument noir, ce qui soulève la question de savoir si l'objet revendiqué a une portée plus large que celle de l'invention décrite.

[71] Dans ses observations écrites, le demandeur a fait valoir que [TRADUCTION] « la présente invention sert à produire un mélange de semences qui, à son tour, permet de déceler/suivre, au fil de générations successives, des traits exclusifs génétiquement modifiés » et que « un tel suivi est souhaitable pour plusieurs raisons, qui sont énoncées ci-dessus et tout au long du mémoire descriptif ».

[72] S'agissant de nos commentaires concernant le problème à résoudre, nous convenons avec le demandeur qu'un mélange de semences peut être utilisé à une fin avantageuse, c.-à-d. pour suivre, au fil de générations successives, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt. Cependant, nous insistons à nouveau sur le fait que la revendication, telle qu'elle est interprétée, vise l'utilisation d'une plante présentant un certain génotype (« RRiiTT »), d'une certaine manière (en rangs distincts disposés en alternance dans le même champ avec des rangs distincts d'un cultivar porteur d'un trait génétiquement modifié) pour produire un mélange de soya, et rien d'autre. Il n'y a rien dans la revendication qui pourrait être interprété comme limitant l'utilisation subséquente du mélange de semences à la seule fin de déceler/suivre un trait exclusif au fil de générations successives.

[73] Nous soulignons, en outre, que le demandeur utilise le terme « la présente invention », mais n'explique pas de quelle manière l'invention décrite et l'objet revendiqué sont équivalents. À notre avis, la première est plus limitée que ne l'indique le dernier.

[74] En conséquence, nous concluons que les revendications à l'étude ont une portée plus large que celle de l'invention décrite.

CARACTÈRE INDÉFINI DES REVENDICATIONS

[75] Dans le cadre de notre examen initial, nous avons convenu que les revendications à l'étude ont un caractère indéfini et contreviennent au paragraphe 27(4) de la Loi pour les raisons énoncées dans le résumé des motifs. Le passage [TRADUCTION] « en rangs distincts, disposés en alternance dans le même champ, où les cultivars comportent un trait génétiquement modifié » a été considéré comme insuffisamment clair, parce qu'il semble définir la façon dont les plantes sont plantées, c.-à-d. une méthode de plantation, plutôt que de caractériser la plante elle-même ou son utilisation prévue.

[76] Dans ses observations écrites, le demandeur a indiqué que [TRADUCTION] « l'utilisation était clairement définie comme consistant à produire un mélange de semences ».

[77] Nous convenons avec le demandeur qu'une utilisation prévue est énoncée dans la revendication, c.-à-d. [TRADUCTION] « produire un mélange de semences de soya », mais nous ne voyons pas en quoi une telle indication remédie à une ambiguïté concernant un passage différent : « en rangs distincts disposés en alternance, dans le même champ, où les cultivars comportent un trait génétiquement modifié ». À notre avis, ce passage suggère un mode d'utilisation de la plante, mais n'indique pas clairement et explicitement que c'est bien de cela qu'il s'agit.

[78] Le paragraphe 27(4) de la Loi exige que les revendications définissent « distinctement et en des termes explicites » l'objet de l'invention. Dans *Minerals Separation North American Corp c Noranda Mines Ltd*, [1947] R.C. de l'É. 306, à la page 352, le président Thorson a indiqué que [TRADUCTION] « les termes d'une revendication doivent être dénués de toute ambiguïté évitable ».

[79] Étant donné que l'ambiguïté aurait pu être évitée au moyen d'une indication explicite selon laquelle la revendication implique une méthode de plantation, plutôt que la simple utilisation d'une plante, nous concluons que la revendication n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi.

REVENDEICATIONS PROPOSÉES

[80] Un demandeur ne peut pas, de droit, modifier sa demande après l'expiration du délai qui lui est imparti pour répondre à la décision finale. Une demande qui a été refusée peut seulement être modifiée dans les circonstances restreintes énoncées dans les *Règles sur les brevets*. La seule de ces circonstances à être pertinente dans le cas présent est lorsque le commissaire, au terme de sa révision d'une demande refusée, détermine que cette dernière n'est pas conforme à la Loi ou aux Règles, mais juge que des modifications précises sont nécessaires pour la rendre conforme, et qu'il avise le demandeur en conséquence. Le paragraphe 30(6.3) des *Règles* prévoit ce qui suit :

Si, au terme de sa révision d'une demande refusée, le commissaire conclut qu'elle n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes Règles, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu'il dispose de trois mois suivant la date de l'avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis.

[81] Dans le cas présent, le demandeur a proposé, dans ses observations écrites, que nous prenions en considération deux nouveaux ensembles de revendications. Étant donné que les revendications à l'étude sont non conformes, nous devons maintenant déterminer si les ensembles de revendications proposées constituent des modifications précises nécessaires, au titre du paragraphe 30(6.3) des Règles, pour rendre la demande conforme. Les revendications proposées, présentées comme les ensembles de revendications « A » et « B », sont jointes à titre d'annexes II et III.

[82] Nous avons examiné les revendications proposées, et nous ne sommes pas convaincus qu'elles constituent des modifications précises nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

Ensemble de revendications proposées « A »

[83] La revendication 1 de l'ensemble proposé « A » est une version modifiée de la revendication 1 à l'étude. On peut considérer qu'elle comprend deux parties. La première partie ressemble fortement à la revendication 1 présentement au dossier et précède une clause de type « *wherein* » [où] :

Utilisation de plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT dans un même champ que des cultivars qui comportent un trait génétiquement modifié et qui ne sont pas des plantes de soya à tégument noir homozygote, de manière à produire un mélange de semences de soya qui comprend des semences présentant le génotype RRiiTT et des semences comportant le trait génétiquement modifié, . . .

[84] La deuxième partie constitue la clause de type « *wherein* » [où] et décrit de façon plus précise les caractéristiques énoncées dans la première partie :

. . . où la présence du tégument noir dans ledit mélange de soya permet de suivre le trait génétiquement modifié dans les grains de soya récoltés.

[85] En ce qui concerne la première partie, nous soulignons, qu'à l'instar de la revendication 1 à l'étude, elle vise une « utilisation » d'une plante présentant un génotype donné dans un champ avec une autre plante (c.-à-d. un cultivar) de manière à produire un mélange de semences de soya. L'ensemble de revendications proposées énonce la composition du mélange de semences, mais est, par ailleurs, identique à la revendication au dossier. Pour la raison mentionnée ci-dessus relativement à la revendication 1 à l'étude, la revendication 1 de l'ensemble « A », du moins en ce qui a trait à sa première partie, ne constitue pas une modification précise nécessaire pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

[86] En ce qui concerne la deuxième partie de la revendication qui constitue la clause de type « *wherein* » [où], nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art considérerait que ce passage décrit simplement un avantage accessoire inhérent pouvant découler de l'utilisation subséquente du mélange de soya dont fait mention la revendication. Elle ne change pas la nature de l'utilisation définie dans la première partie de la revendication, pas plus qu'elle n'attribue autrement un objet à la revendication. En conséquence, l'ajout de la clause de type « *wherein* » [où] ne constituerait pas non plus une modification précise nécessaire pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

Ensemble de revendications proposées « B »

[87] La revendication 1 proposée de l'ensemble « B » est présentée comme une méthode d'utilisation d'une couleur de tégument pour suivre, dans le soya, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt :

1. [TRADUCTION]

Une méthode d'utilisation d'une couleur de tégument pour suivre, dans le soya, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt, comprenant les étapes suivantes :

- i) produire un mélange de semences comprenant des semences issues de plantes de soya à tégument noir homozygote présentant le génotype RRiiTT et des semences d'un cultivar qui comporte un trait génétiquement modifié et qui n'est pas une plante de soya à tégument noir homozygote, où chaque génération successive de grain produite après la plantation dudit mélange de semences comprend des semences à tégument noir même si des tentatives sont faites pour retirer les semences à tégument noir du grain produit après la plantation du mélange de semences;
- ii) prélever un échantillon de semences dans l'une des générations successives de grains de soya produites après la plantation dudit mélange de semences;
- iii) déterminer la quantité de semences à tégument noir dans l'échantillon de semences, où la présence de tégument noir dans l'échantillon de semences

indique que le grain qui compose l'échantillon de semences prélevé à l'étape ii) est issu de la plantation du mélange de semences.

[88] Dans ses observations écrites, le demandeur a indiqué que les revendications de l'ensemble proposé « B » [TRADUCTION] « satisfont aux critères de l'existence physique et de l'effet discernable et, par conséquent, constituent un objet prévu par la Loi ».

[89] Après avoir examiné cette revendication, ainsi que les arguments avancés par le demandeur, nous ne sommes pas convaincus qu'elle constituerait une modification précise nécessaire pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

[90] Nous reconnaissons que la revendication contient des indications qui tendent favorablement vers la brevetabilité. À titre d'exemple, le préambule de la revendication proposée et l'étape i) concordent toutes deux avec le problème et la solution décrits dans la description, en ce sens que la finalité prévue de l'invention revendiquée est de suivre, au fil de générations successives de plantes de soya, un trait génétiquement modifié présentant un intérêt. À la lumière de la description, il pourrait être possible également d'interpréter l'étape i) comme incluant des étapes différentes d'étapes de sélection végétale traditionnelle, notamment le fait de sélectionner des plantes descendantes à l'aide de méthodes impliquant une intervention humaine significative (application d'un herbicide), et de trier des semences à l'aide d'une machine de triage par couleur. Nous soulignons également que la revendication proposée est semblable (mais d'une portée plus étroite à certains égards) à une revendication examinée précédemment au cours du traitement de la demande, qui n'avait pas été considérée comme visant un objet non prévu par la Loi (voir la revendication 14 de l'ensemble de revendications au dossier en date du 23 juillet 2003, et le rapport d'examen en date du 23 novembre 2009). La méthode d'utilisation prévue d'un mélange de semences, suggérée dans la revendication, comme marqueur permettant de déceler l'appropriation indue d'un trait génétique exclusif, semble nouvelle par rapport à ce qui était couramment connu.

[91] Cependant, des préoccupations demeurent à savoir si la revendication définit un objet brevetable. Les étapes ii) et iii) mentionnées dans la revendication proposée pourraient équivaloir à un processus mental impliquant de simplement repérer visuellement les

semences colorées présentes dans l'échantillon de semences et de déterminer mentalement que l'échantillon contient des semences de couleur noire. L'étape i) peut être perçue comme impliquant essentiellement une sélection végétale traditionnelle, ce qui mène à la conclusion générale que la méthode proposée est composée d'un ensemble d'éléments non prévus par la Loi.

[92] Il existe également des ambiguïtés à d'autres égards. À titre d'exemple, le préambule de la revendication renvoie à une [TRADUCTION] « méthode d'utilisation d'une couleur de tégument », alors que le corps de la revendication semble indiquer que la personne versée dans l'art doit utiliser un mélange de semences, qui lui-même comprend des semences de couleurs différentes. Il n'apparaît pas non plus clairement que l'étape i), qui implique de [TRADUCTION] « produire un mélange de semences », comprend exclusivement des étapes de sélection végétale traditionnelle. Enfin, nous soulignons que l'étape iii) suggère que la présence de téguments noirs dans l'échantillon de semences indique que l'échantillon est issu de la plantation du mélange de semences, mais elle n'indique pas explicitement de quelle façon cet échantillon est lié au suivi d'un trait génétiquement modifié, dont il est fait mention dans le préambule.

[93] En conclusion, nous ne sommes pas convaincus que les revendications proposées constituent des modifications précises nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi ou aux Règles.

RECOMMANDATION

[94] Nous recommandons que la demande soit rejetée, parce que les revendications à l'étude :

- 1) ne définissent pas un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi;
- 2) définissent un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l'art, en contravention de l'article 28.3 de la Loi;
- 3) contiennent de la nouvelle matière, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi;

4) ont une portée excessive;

5) ont un caractère indéfini, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi.

[95] Nous ne sommes, par ailleurs, pas convaincus que les modifications proposées par le demandeur sont nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. En conséquence, nous ne recommandons pas au commissaire d'aviser le demandeur, au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, que ces modifications sont nécessaires.

Ed MacLaurin

Julie Treadwell

T. Nessim Abu-Zahra

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[96] Je souscris aux conclusions de la Commission et sa recommandation de rejeter la demande, parce que les revendications au dossier :

1) ne définissent pas un objet qui entre dans la définition d'invention au sens de l'article 2 de la Loi;

2) définissent un objet qui aurait été évident pour la personne versée dans l'art, en contravention de l'article 28.3 de la Loi;

3) contiennent de la nouvelle matière, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la Loi;

4) ont une portée excessive;

5) ont un caractère indéfini, en contravention du paragraphe 27(4) de la Loi.

[97] En conséquence, je refuse d'octroyer un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 26^e jour de juillet 2016

ANNEXE I : Revendications à l'étude

1. Use of homozygote black seed coat soybean plants having genotype RRiiTT in separate, alternate rows in the same field as cultivars that have a genetically modified trait and that are not homozygote black seed coat soybean plants to produce a soybean seed mix.
2. The use according to claim 1, wherein the genetically modified trait is herbicide resistance.
3. The use according to claim 2, wherein the genetically modified trait is glyphosate resistance.
4. The use according to claim 1, wherein with step (i) the coat color of seeds from the cultivar having the genetically modified trait is yellow.
5. The use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.1% to 10% by weight black seed coat seed.
6. The use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.5% to 4% by weight black seed coat seed.

ANNEXE II : Ensemble de revendications proposées « A »

1. Use of homozygote black seed coat soybean plants having genotype RRiiTT in ~~separate, alternate rows in the~~ a same field as cultivars that have a genetically modified trait and that are not homozygote black seed coat soybean plants so as to produce a soybean seed mix that comprises seeds having genotype RRiiTT and seeds having the genetically modified trait, wherein the presence of the black seed coat in said soybean seed mix allow tracking of said genetically modified trait in harvested soybean grain.
2. The use according to claim 1, wherein the genetically modified trait is herbicide resistance.
3. The use according to claim 2, wherein the genetically modified trait is glyphosate resistance.
4. The use according to claim 1, wherein ~~with step (i)~~ the coat color of seeds from the cultivar having the genetically modified trait is yellow.
5. The use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.1% to 10% by weight black seed coat seed.
6. The use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.5% to 4% by weight black seed coat seed.
7. (New) The use according to claim 1, wherein said tracking facilitates the collection of licensing fees for the proprietary traits.

ANNEXE III : Ensemble de revendications proposées « B »

1. A method of using seed coat color for tracking a genetically modified trait of interest in soybean comprising:
 - i) generating a seed mixture comprising seeds Use of homozygote black seed coat soybean plants having genotype RRiiTT in separate, alternate rows in the same field as and seeds of a cultivars that have has a the genetically modified trait and that are not homozygote black seed coat soybean plants to produce a soybean seed mix wherein each successive generation of grain produced after planting said seed mixture comprises seeds with the black seed coat even if attempts are made to remove seeds with the black seed coat from grain produced subsequent to planting the seed mixture;
 - ii) taking a seed sample of one of the successive generations of soybean grains produced after planting said seed mixture; and
 - iii) determining the amount of seed with the black seed coat in the seed sample, wherein the presence of black seed coat in the seed sample indicates that the grain from the seed sample is obtained in step ii) originated from planting the seed mixture.
2. The method of use according to claim 1, wherein the genetically modified trait of interest is herbicide resistance.
3. The method of use according to claim 2, wherein the genetically modified trait of interest is glyphosate resistance.
4. The method of use according to claim 1, wherein the coat color of seeds from the cultivar having the genetically modified trait is yellow.
5. The method of use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.1% to 10% by weight black seed coat seed.
6. The method of use according to claim 1, wherein the seed mix comprises between 0.5% to 4% by weight black seed coat seed.