

Décision du commissaire n° 1415
Commissioner's Decision #1415

SUJET : O00 (Évidence); A20 (Double brevet)

TOPIC: O00 (Obviousness); A20 (Double Patenting)

Demande n° : 2 555 050
Application No.: 2,555,050

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 2 555 050 a subséquemment 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, la commissaire entend rejeter la demande si les modifications nécessaires ne sont pas apportées.

Agent du demandeur :

FETHERSTONHAUGH
55, rue Metcalfe, bureau 900
C.P. 2999, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6

INTRODUCTION

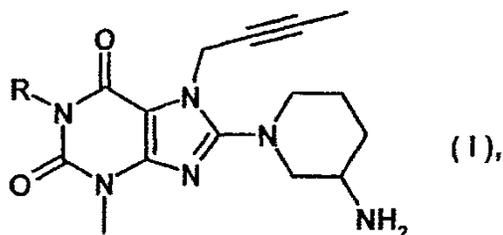
[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée n° 2 555 050, intitulée « 8-[3-amino-pipéridine-1-YL]-xanthines, leur fabrication et leur utilisation comme inhibiteur de la DPP-IV », qui est inscrite au nom de Boehringer Ingelheim International GMBH. Les irrégularités qui subsistent sont liées aux questions de savoir si l'invention revendiquée est évidente et si l'invention revendiquée est non brevetable pour cause de double brevet. La Commission d'appel des brevets a procédé à la révision de la demande refusée conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que le demandeur soit avisé que les revendications 1 à 8, proposées dans la lettre du 21 novembre 2016, constituent des modifications « nécessaires » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande de brevet 2 555 050 a été déposée au Canada le 12 février 2005 et publiée le 15 septembre 2005.

- [3] La demande porte sur des composés de xanthine substitués de la formule générale représentée ci-dessous



et sur leur utilisation comme inhibiteurs de l'enzyme dipeptidylpeptidase-IV (DPP-IV). Une activité accrue de l'enzyme DPP-IV entraîne une hausse du taux de glucose sanguin par l'inactivation du peptide de type glucagon 1, tandis qu'une diminution de l'activité de la DPP-IV favorise la libération d'insuline et réduit la sécrétion de glucagon, ce qui a pour effet d'abaisser le taux de glucose sanguin. Étant donné l'effet de l'enzyme DPP-IV sur le taux de glucose sanguin, les inhibiteurs de la DPP-IV sont considérés comme particulièrement utiles dans le traitement du diabète de type 2.

- [4] La présente demande de brevet illustre la préparation de divers composés de la formule générale représentée ci-dessus qui exercent une activité inhibitrice de la DPP-IV.
- [5] La portée des revendications au dossier se limite au composé spécifique 1-[(3-cyano-pyridine-2-yle)méthyle]-3-méthyle-7-(2-butyne-1-yl)-8((R)-3-amino-pipéridine-1-yle)-xanthine (« le Composé ») et à la matière connexe.

Historique

- [6] Le 9 janvier 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que les revendications au

dossier sont évidentes, en contravention de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* et que les revendications au dossier sont non brevetables pour cause de double brevet à la lumière des revendications du brevet délivré no 2 617 090.

- [7] Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 3 mars 2015, le demandeur a présenté un ensemble de revendications modifiées (les « Revendications modifiées »), et a fait valoir que l'invention n'était pas évidente et que les revendications proposées remédiaient à l'irrégularité relative au double brevet.
- [8] Puisque l'examineur considérait que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets* et qu'il n'était pas convaincu que les Revendications proposées par le demandeur dans la R-DF rendraient la demande acceptable, la demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets (« la Commission ») pour révision, accompagnée d'un Résumé des motifs (« RM ») dans lequel l'examineur a maintenu que les irrégularités concernant les revendications qui figuraient au dossier au moment de la DF existaient toujours. En ce qui concerne les modifications proposées présentées dans la R-DF, l'examineur explique dans le RM que l'irrégularité relative au double brevet aurait été corrigée par les modifications proposées si les Revendications proposées avaient été jugées non évidentes à la lumière de l'art antérieur cité et par ailleurs conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Or, le RM indique que les Revendications proposées sont évidentes à la lumière de l'art antérieur cité et signale une nouvelle irrégularité concernant une des revendications proposées.
- [9] Dans une lettre en date du 6 octobre 2015 (la « Lettre d'accusé de réception »), la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et/ou de prendre part à une audience. Le 4 avril 2016, le demandeur a fait connaître sa volonté de présenter des observations écrites en réponse au RM et de participer à une audience.
- [10] Le présent comité a été formé dans le but de réviser la demande conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets* et de présenter une

recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre en date du 21 octobre 2016 (la « Lettre du comité »), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier dont nous disposons, nous estimons que l'objet des revendications qui figuraient au dossier au moment de la DF est conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, mais est non brevetable pour cause de double brevet à la lumière des revendications du brevet délivré n° 2 617 090.

- [11] Dans cette même lettre, nous avons exposé notre opinion préliminaire quant aux Revendications proposées présentées dans la réponse à la DF. Après examen du dossier, nous considérons que l'objet des Revendications proposées était conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* pour les mêmes raisons que celles exposées à l'égard des revendications au dossier, nous reconnaissons la véracité de l'énoncé contenu dans le RM selon lequel les Revendications proposées remédieraient à l'irrégularité relative au double brevet concernant les revendications au dossier et nous convenons que les Revendications proposées introduiraient une nouvelle irrégularité mineure.
- [12] Le 21 novembre 2016, le demandeur a répondu à la Lettre du comité (la « Réponse à la Lettre du Comité »). Dans cette lettre, le demandeur a reconnu l'opinion préliminaire de la Commission et présenté de « Nouvelles revendications proposées » qui sont identiques aux Revendications proposées présentées en réponse à la DF, si ce n'est que ces revendications sont exemptes de l'irrégularité mineure signalée dans le RM.
- [13] Compte tenu de la Réponse à la Lettre du comité et des Nouvelles revendications proposées, nous sommes d'avis qu'une audience n'est pas nécessaire à ce stade-ci, car, après révision de la demande et du dossier dans sa forme actuelle, nous recommandons à la commissaire d'aviser le demandeur que les Nouvelles revendications proposées constituent des modifications « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

LES QUESTIONS

[14] Il y a deux questions à trancher dans le cadre de la présente révision, à savoir :

1. si l'objet défini par les revendications au dossier est évident, en contravention de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
2. si les revendications au dossier sont non brevetables pour cause de double brevet à la lumière des revendications du brevet délivré n° 2 617 090.

LÉGISLATION ET PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation téléologique

[15] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont identifiés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67, aux al. 49*f*) et *g*) et au par. 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB; révisé en juin 2015], la première étape de l'interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l'art (« PVA ») et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée.

[16] Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que l'interprétation des revendications ne nous semblait pas être en cause et que les termes utilisés dans les revendications

étaient clairs. Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur n'a formulé aucun commentaire sur l'interprétation des revendications ou sur leur terminologie.

Brevets de sélection

[17] Étant donné que le Composé visé par les revendications au dossier semble appartenir à un genre antérieurement divulgué de composés similaires, nous avons indiqué dans la Lettre du comité qu'il y avait eu débat pendant le traitement à savoir si l'invention revendiquée satisfait aux critères du « brevet de sélection ».

[18] Dans *Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Inc*, 2008 CSC 61, aux par. 9 à 11 (« *Sanofi* »), la Cour suprême du Canada a décrit les brevets de sélection comme des [TRADUCTION] « brevets visant une sélection des composés décrits en termes généraux et revendiqués dans le brevet d'origine » et a indiqué que le test en trois volets énoncé dans *In re I. G. Farbenindustrie A. G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch. D.) constituait un point de départ utile pour l'analyse de la validité [TRADUCTION] :

1. L'utilisation des éléments sélectionnés permet d'obtenir un avantage important ou d'éviter un inconvénient important.
2. Tous les éléments sélectionnés (« à quelques exceptions près ») présentent cet avantage.
3. La sélection vise une qualité particulière propre aux composés en cause. Une recherche plus poussée révélant qu'un petit nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage ne permettrait pas d'invalider le brevet de sélection. Toutefois, si la recherche démontrait qu'un grand nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage, la qualité du composé revendiqué dans le brevet de sélection ne serait pas particulière.

[19] Une conclusion suivant laquelle les conditions de validité d'un brevet de sélection ne sont pas satisfaites ne constitue pas un motif distinct de contestation de la validité d'un brevet (voir *Eli Lilly Canada Inc c. Novopharm Limited*, 2010 CAF 197, au par. 27). À l'instar de n'importe quel brevet, un brevet de sélection doit avant tout satisfaire aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, y compris les exigences selon lesquelles l'invention doit viser un objet brevetable, nouveau, non évident, utile, suffisamment divulgué et présentant un caractère réalisable. Dans *Sanofi-Aventis c. Apotex Inc*, 2013 CAF 236, aux par. 44 et 45, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée en ces termes [Traduction] :

Par l'arrêt *Plavix*, précité, la Cour enseigne, au paragraphe 11, que les brevets de sélection sont comme tous les autres brevets. Ils doivent donc satisfaire aux exigences de la Loi, notamment en ce qui a trait à la nouveauté et à l'utilité de l'invention. La nouveauté est établie si les composés sélectionnés n'ont jamais été fabriqués auparavant. L'utilité se démontre généralement par la présence d'une propriété spéciale et inattendue, qui consiste en l'avantage obtenu ou l'inconvénient évité par l'effet de la sélection, et qui est au cœur des étapes inventives (*Plavix*, précité, aux paragraphes 9 et 10). Autrement, aucune sélection ne remplirait le critère de la brevetabilité prévu par la Loi.

Le brevet de sélection doit également répondre aux exigences en matière de divulgation énoncées à l'article 34 de l'ancienne Loi. Il faut pour cela que le mémoire descriptif du brevet définisse « clairement la nature de la caractéristique du composé sélectionné pour lequel le breveté revendique un monopole » : voir *Plavix*, au paragraphe 114. Voir également *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd*, 2010 CAF 197 (CanLII), [2012] 1 R.C.F. 349 (*Olanzapine*), au paragraphe 78.

[20] Il ressort du passage précité que l'avantage que procure une sélection doit faire l'objet d'une divulgation suffisante pour qu'il y ait invention (voir également *Pfizer Canada Inc c. Ranbaxy Laboratories Limited*, 2008 CAF 108, au par. 59 et *Eli Lilly Canada Inc c. Apotex Inc*, 2007 CF 455, au par. 89).

[21] En conséquence, comme nous l'avons souligné dans la Lettre du comité, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer de façon indépendante les critères énumérés ci-dessus, car ces derniers font partie intégrante de l'analyse de l'évidence.

Évidence

[22] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident pour la PVA. L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[23] Dans *Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61, au par. 67 (Sanofi), la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il y avait lieu de suivre, aux fins de l'analyse de l'évidence, la démarche en quatre étapes suivante :

- (1) *a)* Identifier la « personne versée dans l'art »;
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) 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;

- (4) 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?

[24] En ce qui concerne la deuxième étape de ce cadre d'analyse de l'évidence, la Cour a reconnu dans *Sanofi* que i) le concept inventif d'un brevet peut différer de l'interprétation de ses revendications (par. 76 et 78) et ii) lorsque le concept inventif d'un brevet n'est pas d'emblée discernable à la lecture des revendications (comme ce peut être le cas pour une formule chimique brute), il est acceptable de lire également le mémoire descriptif dans la demande de brevet pour déterminer le concept inventif qui sous-tend les revendications (par. 77) [TRADUCTION] :

[76] L'interprétation des revendications du brevet 777 n'est pas en cause. Il est entendu que celles-ci visent l'isomère dextrogyre du racémate, ses sels pharmaceutiquement acceptables et leurs procédés d'obtention.

[77] Il n'est pas facile de saisir l'idée originale à partir des seules revendications. La seule présence d'une formule chimique ne permet pas de déterminer l'inventivité de la revendication. J'estime donc que l'on doit pouvoir se fonder sur le mémoire descriptif pour définir l'idée originale qui sous-tend les revendications. On ne saurait cependant s'appuyer sur le mémoire descriptif pour interpréter le texte des revendications de façon plus restrictive ou plus extensive.

[78] En l'espèce, il est clair que l'idée originale à la base des revendications du brevet 777 est un antiplaquettaire à l'effet thérapeutique supérieur et à la toxicité moindre comparativement aux autres composés couverts par le brevet 875, et les méthodes permettant de l'obtenir.

[25] D'après le passage précité, lorsque le concept inventif ne ressort pas d'emblée de la revendication elle-même, une interprétation téléologique du mémoire descriptif permet de déterminer si le concept inventif d'une revendication visant une formule chimique brute inclut une indication de l'utilité du composé (c.-à-d. ce pour quoi le

composé est utile) et des propriétés du composé qui constituent un avantage, le cas échéant.

Double brevet

[26] La *Loi sur les brevets* ne comporte aucune disposition traitant explicitement du double brevet. La Cour suprême du Canada a cependant indiqué que le fondement législatif du double brevet est le paragraphe 36(1) de la Loi, qui prévoit qu'un « brevet ne peut être accordé que pour une seule invention » (*Whirlpool*, au par. 63). Les tribunaux ont également estimé que le double brevet constituait un motif valable, pour le commissaire aux brevets, de rejeter une demande : *Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c. Canada (Procureur général)*, 2010 CAF 275, conf. 2009 CF 1249.

[27] Dans *Whirlpool*, la Cour suprême a souligné que le test à appliquer pour déterminer s'il y a double brevet comporte deux volets. Le premier volet concerne le double brevet [TRADUCTION] « relatif à la même invention », qui survient lorsque les revendications d'un premier et d'un second brevet, tous deux détenus par la même partie, sont [TRADUCTION] « identiques » ou « contiguës ». Dans le cas présent, la demande a été refusée au titre du second volet du test en matière de double brevet, que l'on appelle « double brevet relatif à une évidence ». Ce second volet constitue un « critère plus souple et moins littéral » que le double brevet relatif à la même invention qui interdit la délivrance du second brevet si ses revendications ne visent pas un [TRADUCTION] « élément brevetable distinct » ou ne présentent pas le caractère [TRADUCTION] « de la nouveauté ou de l'ingéniosité » par rapport à celles du premier brevet (*Whirlpool*, par. 66 et 67).

[28] Le double brevet relatif à une évidence et l'évidence au titre de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* sont tous deux évalués du point de vue de la PVA, à la lumière des CGC de cette personne. Cependant, lorsque l'analyse porte sur le double brevet

relatif à une évidence, les revendications de la demande en cause sont comparées aux revendications du brevet délivré. En revanche, lorsque l'analyse porte sur l'évidence au titre de l'article 28.3 de la Loi, l'invention revendiquée est comparée à des éléments spécifiques de l'art antérieur (*Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc*, 2016 CAF 119 aux par. 28 et 29).

ANALYSE

1. Évidence des revendications au dossier (article 28.3 de la Loi sur les brevets)

Identifier la PVA et les CGC pertinentes

[29] Dans la Lettre du comité, nous avons mentionné que l'identité de la PVA et les CGC pertinentes de cette personne n'avaient pas été explicitement définies dans la DF ou dans le RM, mais qu'elles ne semblaient pas être en cause. Dans cette même lettre, nous avons défini la PVA comme une équipe de personnes travaillant dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacologie clinique et de la formulation des médicaments.

[30] En ce qui concerne les CGC de la PVA, nous avons indiqué que la PVA possède des CGC dans les domaines susmentionnés, ainsi que des CGC se rapportant à la synthèse organique, à la pharmacocinétique, aux compositions pharmaceutiques comprenant des inhibiteurs connus de la DPP-IV et aux utilisations thérapeutiques potentielles des inhibiteurs de la DPP-IV.

[31] Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur n'a pas contesté ces aspects de l'analyse.

Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

- [32] Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que toutes les revendications au dossier étaient considérées comme étant liées au même concept inventif, puisqu'un examen de l'historique du dossier a révélé que la question de l'évidence avait été traitée en bloc et non de façon distincte pour chaque revendication. Nous avons souligné que le concept inventif défini dans la DF comprend l'utilité du Composé. Nous avons également noté l'affirmation formulée par le demandeur dans la R-DF selon laquelle le concept inventif de l'invention revendiquée comprend également un avantage, c'est-à-dire [TRADUCTION] « une activité nettement meilleure » du Composé revendiqué par rapport au genre de composés antérieurement divulgués.
- [33] Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que la revendication 1 visait une formule chimique brute et exprimé l'opinion que le concept inventif de la revendication n'était pas d'emblée discernable à la lecture de la revendication et qu'il était approprié de lire le mémoire descriptif dans son ensemble pour déterminer le concept inventif.
- [34] Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que nous étions d'avis, d'après la divulgation faite dans la description, que la PVA comprendrait que la demande porte sur un sous-genre de composés de xanthine qui présentent tous un degré relativement élevé d'activité inhibitrice de la DPP-IV et qui ont des substituants spécifiques (c.-à-d. un groupe 2-butyle-1-yle à la position 7 et un groupe 3-amino-pipéridine-1-yle à la position 8), que le Composé visé par les revendications est un membre de ce sous-genre et que l'activité du Composé serait relativement élevée, à l'instar de celle des autres membres du sous-genre, en raison de sa forte similarité structurelle.
- [35] En conséquence, dans la Lettre du comité, nous avons exprimé l'opinion que la PVA comprendrait que le concept inventif qui sous-tend la demande de brevet n'est pas simplement un composé de la formule chimique brute (Ia), représentée ci-dessus, mais qu'il comprend également une indication de son utilité comme inhibiteur de la

DPP-IV, ainsi que l'avantage d'avoir une activité relativement élevée en comparaison des composés de xanthine connus.

[36] Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur ne s'est pas dit en désaccord avec cette évaluation.

Recenser les différences, s'il en est, entre la matière citée comme faisant partie de l'« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'elle est interprétée

[37] Une seule antériorité est citée dans la DF en ce qui a trait à l'évidence :

- brevet canadien CA 2 435 730 C (D1), publié le 6 septembre 2002 (06-09-2002)

[38] La demande internationale correspondant au document D1 est citée dans la section Contexte de la présente demande.

[39] En ce qui concerne la divulgation faite dans le document d'antériorité D1 cité, nous avons souligné dans la Lettre du comité que D1 décrit un genre de composés de xanthine substitués ayant un effet inhibiteur sur l'enzyme DPP-IV. Nous avons également souligné que, bien que le Composé visé par les revendications au dossier ne soit pas spécifiquement décrit dans D1, le Composé revendiqué dans la présente demande fait partie du genre de composés divulgué dans D1.

[40] De façon plus importante, nous avons exprimé l'opinion que la PVA comprendrait que D1 divulgue des composés qui ont une activité inhibitrice de la DPP-IV, mais que la puissance des composés testés varie grandement (c.-à-d. valeurs IC₅₀ variant de 2nM à 2770nM pour une moyenne de 247nM) et qu'aucun substituant particulier ne pourrait raisonnablement être associé aux composés présentant les meilleures capacités d'inhibition de la DPP-IV.

[41] Dans la Lettre du comité, nous avons résumé les différences entre le concept inventif des revendications et le document D1 comme tenant à [TRADUCTION] «une augmentation générale inattendue et avantageuse de l'activité inhibitrice de la DPP-IV » et avons exprimé l'opinion que cette différence constitue un avantage important par rapport à la vaste majorité des composés de xanthine testés dans le document D1.

[42] Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur ne s'est pas dit en désaccord avec notre évaluation des différences entre ce qui ferait partie de l'état de la technique et le concept inventif.

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?

[43] Nous avons exprimé l'opinion que l'identification des substituants spécifiques communs aux composés de la présente demande comme étant des substituants qui présentent un avantage n'aurait pas constitué une étape évidente pour la PVA à la lumière des enseignements de D1.

[44] Sachant que le Composé visé par les revendications au dossier présente une très forte ressemblance structurelle avec d'autres composés testés, dans la Lettre du comité, nous avons exprimé l'opinion que la PVA s'attendrait à ce que le Composé ait une activité inhibitrice de la DPP-IV comparable à celle des composés testés.

[45] Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur ne s'est pas dit en désaccord avec notre évaluation des différences entre ce qui ferait partie de l'état de la technique et le concept inventif.

Conclusion quant à l'évidence

[46] Pour les raisons exposées ci-dessus, nous sommes d'avis que l'objet défini par les revendications au dossier n'aurait pas été évident pour la PVA à la lumière du document D1 et, par conséquent, les revendications au dossier sont conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

2. Double brevet

[47] Dans la Lettre du comité, après avoir comparé une revendication représentative des revendications au dossier et une revendication représentative des revendications du brevet délivré n° 2 617 090, nous avons convenu, comme l'indique la DF, que les revendications au dossier et les revendications du brevet délivré n° 2 617 090 englobent un sel d'hydrochlorure du Composé et avons exprimé l'opinion préliminaire que la PVA ne considérerait pas l'objet revendiqué des revendications au dossier comme un élément brevetable distinct de l'objet des revendications pertinentes du brevet délivré n° 2 617 090.

[48] Dans sa Réponse à la Lettre du comité, le demandeur ne s'est pas dit en désaccord avec cette évaluation.

[49] Par conséquent, nous sommes d'avis que les revendications au dossier sont non brevetables pour cause de double brevet.

ANALYSE DES REVENDICATIONS PROPOSÉES

[50] Puisque nous considérons que les revendications au dossier sont non brevetables pour cause de double brevet et que, comme nous l'avons mentionné dans la Lettre du comité, les Revendications proposées présentées en réponse à la DF introduiraient

une nouvelle irrégularité mineure, nous tiendrons compte des Nouvelles revendications proposées présentées le 21 novembre 2016 dans la Réponse à la Lettre du comité.

[51] Exception faite de la suppression de l'objet de la revendication 2 et des revendications 10 à 12 des revendications au dossier, la seule différence significative entre les Nouvelles revendications proposées et les revendications correspondantes au dossier est le retrait de toute mention des sels d'hydrochlorure du composé visé.

Évidence

[52] Étant donné que les Nouvelles revendications proposées sont d'une portée plus étroite que les revendications correspondantes au dossier, nous considérons que les Nouvelles revendications proposées sont conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* pour les raisons exposées précédemment à l'égard des revendications au dossier.

Double brevet

[53] Comme nous l'avons souligné dans la Lettre du comité, le RM indique que [TRADUCTION] « [l]a modification des revendications de manière à supprimer toute mention des sels d'hydrochlorure ferait de l'objet des revendications un élément brevetable distinct de l'objet des revendications du brevet délivré n° 2 617 090 ». Pour cette raison, nous avons des motifs raisonnables de croire que les Nouvelles revendications proposées remédient à l'irrégularité relative au double brevet signalée dans la DF et dans le RM à l'égard des revendications au dossier.

CONCLUSIONS

[54] Nous avons déterminé que les revendications au dossier sont conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Nous avons également déterminé que les revendications au dossier sont non brevetables pour cause de double brevet.

[55] Enfin, nous avons déterminé que les revendications 1 à 8 qui sont proposées dans la lettre du 21 novembre 2016 remédient à cette irrégularité et n'introduisent pas de nouvelles irrégularités. Par conséquent, ces revendications proposées sont considérées comme « nécessaires » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets* pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[56] Nous avons conclu que les revendications au dossier sont conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, mais qu'elles sont non brevetables pour cause de double brevet. Nous avons également conclu que les revendications 1 à 8 qui sont proposées dans la lettre du 21 novembre 2016 remédient à cette irrégularité et n'introduisent pas de nouvelles irrégularités. Par conséquent, nous recommandons que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, que la suppression des modifications au dossier et l'insertion des revendications 1 à 8 qui sont proposées dans la lettre du 21 novembre 2016 constituent des modifications « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

Marcel Brisebois
Membre

Ed MacLaurin
Membre

Sandra Nevill
Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[57] Je souscris aux conclusions et à la recommandation du comité. Conformément aux dispositions du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, j'avise par la présente le demandeur que les modifications susmentionnées doivent être apportées dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j'entends rejeter la demande.

[58] Conformément à l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets*, les modifications suivantes, et uniquement ces modifications, peuvent être apportées à la demande :

- i) supprimer les revendications 1 à 12 au dossier; et
- ii) insérer les revendications 1 à 8 proposées dans la lettre du 21 novembre 2016.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 3^e jour de janvier 2017