

Référence : Kudos Pharmaceuticals Limited, 2022 CACB 22

Décision du commissaire n° 1629

Commissioner's Decision #1629

Date : 2022-10-20

SUJET : A20 Double brevet
C00 Caractère ambigu ou indéfini

TOPIC: A20 Double-patenting
C00 Ambiguity or indefiniteness

Demande n° 2 702 429

Application No.: 2,702,429

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les « anciennes *Règles sur les brevets* »), la demande de brevet numéro 2 702 429 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d'appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville-Marie, bureau 2500

Montréal (Québec) H3B 1R1

INTRODUCTION

- [1] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 702 429, laquelle est intitulée « Forme cristalline L du 4-[3-(4-cyclopropanecarbonyl-pipérazine-1-carbonyl)-4-fluoro-benzyl]-2H-phthalazin-1-one ». Kudos Pharmaceuticals Limited est l'unique demandeur (le Demandeur). Un comité (le « Comité ») de la Commission d'appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*.
- [2] Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande a été déposée en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*, et la date de dépôt au Canada est le 17 octobre 2008. Elle est devenue accessible au public le 23 avril 2009.
- [4] La demande refusée vise une forme cristalline, forme L, du 4-[3-(4-cyclopropanecarbonyl-pipérazine-1-carbonyl)-4-fluoro-benzyl]-2H-phthalazin-1-one (composé A), un inhibiteur connu de la poly(ADP-ribose) polymérase (PARP). Les revendications visent également des procédés pour la préparation de la forme L du composé A, des compositions pharmaceutiques comprenant la forme L et l'utilisation de la forme L pour le traitement de maladies et de troubles qui peuvent être améliorés par l'inhibition de la PARP.
- [5] La demande comporte 17 revendications au dossier qui ont été reçues au Bureau des brevets le 12 mars 2019.

Historique de la poursuite

- [6] Le 15 août 2019, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*. La décision finale indique que l'objet des revendications au dossier au moment de la décision finale ne vise

pas un objet brevetable distinct par rapport à l'objet des revendications du brevet canadien 2 664 275 (Brevet 275) en contravention à la doctrine du double brevet. La décision finale indique également que les revendications 1, 2 et 4 sont imprécises et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et que la revendication 3 renvoie à elle-même et n'est donc pas conforme au paragraphe 87(2) des anciennes *Règles sur les brevets* (maintenant le paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*).

- [7] Dans sa réponse à la décision finale en date du 11 février 2020, le Demandeur affirme que les revendications de la présente demande visent un objet brevetable distinct de ceux du Brevet 275 et que les revendications 1, 2 et 4 ne sont pas imprécises. De plus, la réponse à la décision finale comprend un ensemble de revendications modifiées contenant les revendications proposées 1 à 17 [revendications proposées] afin de corriger l'irrégularité du renvoi inapproprié de la revendication.
- [8] Le 29 mai 2020, la demande a été acheminée à la Commission d'appel des brevets aux fins de révision en vertu de l'alinéa 30(6)c) des anciennes *Règles sur les brevets*, ainsi qu'un résumé des motifs expliquant que le refus est maintenu puisque les arguments du Demandeur présentés en réponse à la décision finale ne sont pas convaincants et que les modifications proposées présentées en réponse à la décision finale ne corrigeaient pas l'ensemble des irrégularités indiquées dans la décision finale. Le résumé des motifs soulève également une irrégularité liée à la présentation de la numérotation des pages du mémoire descriptif.
- [9] Dans une lettre en date du 5 juin 2020, la Commission d'appel des brevets a transmis une copie du résumé des motifs au Demandeur et a demandé qu'il confirme s'il voulait toujours que la demande soit révisée.
- [10] Dans une lettre en date du 10 août 2020, le Demandeur a confirmé qu'il souhaitait qu'on procède à la révision.
- [11] Le présent Comité a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande refusée en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*. Le 30 août 2022, le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire expliquant

notre analyse et notre opinion préliminaires que les revendications au dossier, ainsi que les revendications proposées, ne visent pas un objet brevetable distinct par rapport aux revendications du brevet canadien 2 664 275 (Brevet 275), en contravention à la doctrine du double brevet. Dans cette lettre, le Comité a également exprimé l'opinion préliminaire que l'objet des revendications 1, 2 et 4 au dossier et des revendications proposées 1, 2 et 4 est conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, que la revendication 3 comprend un renvoi à une revendication antérieure inapproprié, en contravention au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets* et que la revendication proposée 3 corrige cette irrégularité. Enfin, le Comité a exprimé l'opinion préliminaire que les pages de la description et des revendications ne sont pas numérotées dans un ordre consécutif, en contravention au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*, et que cette irrégularité n'est pas corrigée par les revendications proposées. La lettre de révision préliminaire a également donné au Demandeur une occasion de présenter des observations orales ou écrites.

[12] Le 21 septembre 2022, le Demandeur a refusé la possibilité d'une audience et a indiqué qu'il n'y aurait pas d'observations écrites.

Questions

[13] Compte tenu de ce qui précède, les questions suivantes sont examinées dans le cadre de la présente révision :

- si les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct par rapport aux revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence;
- si les revendications 1, 2 et 4 sont imprécises en contravention au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- si la revendication 3 comprend un renvoi à une revendication antérieure inapproprié en contravention au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*;
- s'il y a une irrégularité concernant la numérotation des pages du mémoire descriptif en contravention au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

[14] En plus des revendications au dossier, les revendications proposées ont également été étudiées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[15] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 et à *Whirlpool Corp. c. Camco Inc*, 2000 CSC 67 [Whirlpool], une interprétation téléologique des revendications est faite du point de vue d'une personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes à la lumière du mémoire descriptif et des dessins. En plus d'interpréter le sens des termes d'une revendication, l'interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend de l'intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s'il aurait été évident pour la personne versée dans l'art qu'une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention.

[16] Dans l'exécution de la détermination des éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être essentiels, à moins qu'il n'en soit établi autrement ou lorsqu'une telle présomption est contraire au libellé des revendications.

Double brevet relatif à l'évidence

[17] Il n'y a aucune disposition qui aborde expressément le double brevet dans la *Loi sur les brevets*. Cependant, la Cour suprême du Canada a indiqué que le fondement législatif pour le double brevet se trouve dans le paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets* qui indique, au singulier, qu'un « brevet ne peut être accordé que pour une seule invention »; Whirlpool, au par. 63. Les cours ont également considéré que le double brevet est un fondement approprié pour permettre au commissaire des brevets de rejeter une demande : *Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c. Canada (Procureur général)*, 2010 CAF 275, confirmant 2009 CF 1249.

[18] Dans *Whirlpool*, la Cour suprême a noté qu'il y a deux volets au critère relatif au double brevet. Le premier est le double brevet relatif à la « même invention », ce qui se produit lorsque les revendications d'un premier et d'un deuxième brevets, les deux appartenant à la même partie, sont « identiques » aux unes et aux autres. Dans la présente affaire, la demande a été refusée en vertu du deuxième volet du critère relatif au double brevet, connu sous « double brevet relatif à l'évidence ». Il s'agit d'un « critère plus souple et moins littéral » que le double brevet relatif à la même invention qui interdit l'octroi du deuxième brevet à moins que ses revendications visent un « élément brevetable distinct » et font preuve « de nouveauté ou d'ingéniosité » par rapport à celles du premier brevet : *Whirlpool*, aux par. 66 et 67.

[19] Le critère du double brevet relatif à l'évidence est évalué du point de vue de la personne versée dans l'art, tenant compte de ses connaissances générales courantes. L'analyse compare les revendications dans la demande en instance aux revendications du brevet délivré : *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc.*, 2016 CAF 119, aux par. 28 et 29 [*Mylan*].

Caractère indéfini

[20] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* exige que les revendications définissent distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[21] Dans *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd*, [1947] C de l'É, 306, à la page 352, 12 CPR 99, la Cour a souligné l'obligation d'un demandeur de préciser dans les revendications la portée du monopole recherché, ainsi que l'exigence selon laquelle les termes utilisés dans les revendications sont clairs et précis :

[TRADUCTION]

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La

délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Renvoi à une revendication antérieure

[22] En vertu du paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*, les revendications dépendantes peuvent seulement renvoyer à une revendication antérieure :

La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

Numérotation des pages

[23] Le paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets* exige que :

Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.

ANALYSE DES REVENDICATIONS AU DOSSIER

Subséquemment à l'interprétation téléologique, quels sont les éléments essentiels parmi les éléments revendiqués?

[24] La lettre de révision préliminaire, à la page 5, exprime l'opinion préliminaire que l'ensemble des éléments des revendications au dossier sont essentiels.

Les revendications au dossier

[25] Il y a 17 revendications au dossier. Les revendications 1 et 4 à 10 sont des revendications indépendantes. La lettre de révision préliminaire, aux pages 5 et 6, exprime l'opinion préliminaire que les revendications 1 et 4 sont représentatives des revendications indépendantes. Les revendications 1 et 4 sont les suivantes :

[TRADUCTION]

1. Composé A sous forme L cristalline comportant les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :

Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)
1	14,4
2	17,2
3	17,5
4	18,8
5	23,0

4. Une méthode pour obtenir le composé A sous forme L cristalline du composé A sous forme A cristalline, comprenant la transformer en pâte du composé A sous forme A ou un mélange de formes A et L dans un solvant organique qui contient optionnellement jusqu'à 30 % v/v d'eau, dans lequel le solvant organique est sélectionné parmi le groupe composé de méthanol, d'éthanol, d'acétone, d'acétonitrile et de nitrométhane, où la forme L cristalline comprend les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :

Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)
1	14,4
2	17,2
3	17,5
4	18,8
5	23,0

- [26] Les revendications indépendantes 5 à 10 concernent des compositions pharmaceutiques comprenant la forme L et l'utilisation de la forme L dans le traitement de diverses maladies et de divers troubles qui peuvent être améliorés par l'inhibition de la PARP.
- [27] Les revendications dépendantes 2 et 3 précisent les caractéristiques spectrales et thermiques de la forme L et les revendications 11 à 17 précisent les limitations concernant l'utilisation de la forme L dans la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer.
- [28] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la caractérisation précédente des revendications 1 et 4 comme étant représentative des revendications indépendantes. Dans le même ordre d'idées, nous adoptons la caractérisation des revendications dépendantes 2, 3 et 11 à 17 comme fournissant d'autres limitations à l'égard des caractéristiques spectrales et thermiques supplémentaires de la forme L et des limitations concernant l'utilisation de la forme L dans la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer.

La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes

- [29] La lettre de révision préliminaire, aux pages 3 à 5, indique ce qui suit à l'égard de l'identité de la personne versée dans l'art et de ses connaissances générales courantes escomptées :

[TRADUCTION]

Ni la décision finale ni la réponse à la décision finale n'identifie la personne versée dans l'art. Comme il a été indiqué ci-dessus, l'interprétation téléologique est menée du point de vue de la personne versée dans l'art. Nous présentons donc notre opinion préliminaire concernant l'identité de la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes.

Selon les enseignements de la description, les références citées dans celle-ci et l'objet des revendications, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l'art est une équipe de développement de médicaments avec de l'expertise en sciences de la chimie organique, de la pharmaceutique et des composés possédant de l'expérience dans les polymorphes et leur incidence sur le rendement des produits. De plus, cette équipe posséderait de l'expérience dans l'utilisation des

inhibiteurs de la PARP dans le traitement de maladies et de troubles qui peuvent être améliorés par l'inhibition de la PARP.

En ce qui a trait aux connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, la décision finale fait référence aux méthodes de contrôle des polymorphes qui se retrouvent dans les documents de l'art antérieur D1 à D3 suivants :

D1 : Bavin, « Polymorphism in Process Development », *Chemistry and Industry*, chapitre 11, pages 527 à 529, août 1989.

D2 : Caira, « Crystalline Polymorphism of Organic Compounds », *Topics in Curr. Chem.*, vol. 198, pages 163 à 208, janvier 1998.

D3 : Byrn et coll., « Pharmaceutical Solids: A Strategic Approach to Regulatory Considerations », *Pharma. Res.*, vol. 12, n° 7, pages 945 à 954, 1995.

Après avoir examiné le mémoire descriptif en instance, ainsi que les D1 à D3, notre opinion préliminaire est que les connaissances générales courantes comprennent la connaissance de diverses méthodes de contrôle des polymorphes. Les D1 et D3 sont des articles de révision, tous discutant des méthodes pour préparer et définir les polymorphes qui sont généralement connues et acceptées sans question par la majorité de ceux qui participent aux arts particuliers de la chimie organique, de la pharmaceutique et des composés à la date de revendication.

De plus, selon la description, notre opinion préliminaire est que les connaissances générales courantes de cette équipe comprendraient ce qui suit :

la PARP participe à un large éventail de fonctions associées à l'ADN, y compris l'amplification des gènes, la division cellulaire, la différenciation, l'apoptose et la réparation de l'excision de la base d'ADN et elle influence également la longueur des télomères et l'instabilité des chromosomes (page 1);

la PARP a également été associée à la transformation maligne, à certaines maladies vasculaires, au choc septique, aux blessures ischémiques, à la neurotoxicité, à l'infection rétrovirale et au début des caractéristiques du vieillissement (pages 1 et 2);

les inhibiteurs de la PARP sont connus, y compris les inhibiteurs de petites molécules comme les dérivés de phthalazine, ainsi que leur utilisation dans le traitement de maladies et de troubles qui peuvent être améliorés par l'inhibition de la PARP (pages 1 et 2).

[30] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la définition ci-dessus de la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes aux fins de notre analyse.

Éléments essentiels

[31] La lettre de révision préliminaire, à la page 6, indique ce qui suit à l'égard des éléments dans les revendications que la personne versée dans l'art considérerait comme essentiels :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait au libellé des revendications, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l'art lisant les revendications 1 à 17 dans le contexte du mémoire descriptif dans son ensemble, et tenant compte de ses connaissances générales courantes, comprendrait qu'il n'y a rien dans le libellé des revendications qui indique que l'un des éléments est optionnel, préféré ou autrement destiné à être non essentiel, à l'exception du solvant organique de la revendication 4 qui peut optionnellement contenir jusqu'à 30 % v/v d'eau. De plus, les revendications 4, 8, 9, 12, 13, 16 et 17 définissent diverses listes de remplacements. Il n'y a aucune indication au dossier devant nous que l'un des éléments des revendications est non essentiel. Par conséquent, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l'art considérerait tous les éléments des revendications comme étant essentiels.

[32] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la détermination précédente des éléments des revendications qui sont essentiels pour cette recommandation.

Les revendications visent-elles un objet brevetable distinct de celui des revendications du Brevet 275?

[33] La lettre de révision préliminaire, à la page 6, exprime l'opinion préliminaire que les revendications visent un objet brevetable qui n'est pas distinct de celui des revendications du Brevet 275.

La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes

[34] La personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes ont été définies dans le cadre de l'interprétation téléologique des revendications. Bien que dans ce contexte les renseignements formant les connaissances générales courantes sont identifiés par la date de publication, ces renseignements sont également considérés comme des connaissances générales courantes à la date de revendication et sont donc pertinents pour évaluer le double brevet relatif à l'évidence.

Comparaison des revendications

[35] La lettre de révision préliminaire, aux pages 7 et 8, indique que la revendication 1 au dossier de la présente demande et la revendication 1 du Brevet 275 sont des revendications représentatives des revendications du composé, de la composition et de l'utilisation dans chaque document. Ces revendications sont les suivantes :

Revendication 1 au dossier	Revendication 1 du Brevet 275																								
<p>[TRADUCTION]</p> <p>1. Composé A sous forme L cristalline comportant les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :</p> <table border="1" data-bbox="394 1241 729 1612"> <thead> <tr> <th>Sommet</th> <th>2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18,8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23,0</td> </tr> </tbody> </table>	Sommet	2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)	1	14,4	2	17,2	3	17,5	4	18,8	5	23,0	<p>[TRADUCTION]</p> <p>1. Composé A sous forme A cristalline comportant les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :</p> <table border="1" data-bbox="935 1241 1269 1612"> <thead> <tr> <th>Sommet</th> <th>2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17,8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21,1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>29,2</td> </tr> </tbody> </table>	Sommet	2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)	1	12,0	2	17,8	3	21,1	4	22,3	5	29,2
Sommet	2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)																								
1	14,4																								
2	17,2																								
3	17,5																								
4	18,8																								
5	23,0																								
Sommet	2θ ($\pm 0,1^\circ$) ($\lambda=1,5418 \text{ \AA}$)																								
1	12,0																								
2	17,8																								
3	21,1																								
4	22,3																								
5	29,2																								

[36] En ce qui a trait à la revendication 4 au dossier relative à une méthode, la page 8 de la lettre de révision préliminaire indique la revendication 6 du Brevet 275 comme la revendication la plus semblable et la plus pertinente. Ces revendications

sont les suivantes :

Revendication 4 au dossier	Revendication 6 du Brevet 275																								
<p>[TRADUCTION]</p> <p>4. Une méthode pour obtenir le composé A sous forme L cristalline du composé A sous forme A cristalline, comprenant transformer en pâte du composé A sous forme A ou un mélange de formes A et L dans un solvant organique qui contient optionnellement jusqu'à 30 % v/v d'eau, où le solvant organique est sélectionné parmi le groupe composé de méthanol, d'éthanol, d'acétone, d'acétonitrile et de nitrométhane, où la forme L cristalline comprend les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :</p> <table border="1" data-bbox="375 1262 727 1570"> <thead> <tr> <th>Sommet</th> <th>$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18,8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23,0</td> </tr> </tbody> </table>	Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)	1	14,4	2	17,2	3	17,5	4	18,8	5	23,0	<p>[TRADUCTION]</p> <p>6. Une méthode pour obtenir le composé A sous forme A cristalline comportant les sommets caractéristiques suivants dans une diffraction des rayons X sur poudre :</p> <table border="1" data-bbox="922 737 1274 1045"> <thead> <tr> <th>Sommet</th> <th>$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>17,8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21,1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>22,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>29,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>comprenant les étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) suspendre du composé A dans un mélange d'eau et d'un alcool C₁₋₂ comme solvant; (ii) chauffer la suspension jusqu'au reflux; (iii) refroidir la solution et ensemercer avec le composé A sous forme A; (iv) sécher le produit résultant. 	Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)	1	12,0	2	17,8	3	21,1	4	22,3	5	29,2
Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)																								
1	14,4																								
2	17,2																								
3	17,5																								
4	18,8																								
5	23,0																								
Sommet	$2\theta^\circ (\pm 0,1^\circ)$ ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$)																								
1	12,0																								
2	17,8																								
3	21,1																								
4	22,3																								
5	29,2																								

[37] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la détermination précédente des revendications représentatives et pertinentes aux fins de notre analyse.

Ressemblances dans les revendications

[38] La lettre de révision préliminaire, aux pages 9 et 10, cerne les ressemblances suivantes entre les revendications susmentionnées :

[TRADUCTION]

La revendication 1 au dossier et la revendication 1 du Brevet 275 récitent une forme cristalline non solvatée du composé A, un inhibiteur de la PARP connu.

La revendication 4 au dossier et la revendication 6 du Brevet 275 récitent une méthode pour obtenir une forme cristalline non solvatée du composé A, un inhibiteur de la PARP connu. Les mêmes solvants et paires de solvants qui évitent le piégeage de solvant sont utilisés : le document D1 divulgue la préparation de (*E*) méthyl-2-[2-(6-(2-cyanophénoxy) pyrimidin-4-yloxy) phényl]-3-méthoxypropenoate (azoxystrobine) brute et la purification subséquente par cristallisation du méthanol (voir les exemples 1 et 2).

[39] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la détermination précédente des ressemblances dans les revendications.

Différences dans les revendications

[40] La lettre de révision préliminaire, aux pages 10 à 15, cerne les différences suivantes entre les revendications susmentionnées :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait à la revendication 1 de la présente demande et la revendication 1 du Brevet 275, la page 3 de la décision finale affirme que la seule différence est que la forme L est simplement une autre forme cristalline non solvatée du composé A comparativement à la forme A (c.-à-d. elles ont des dispositions différentes des molécules du composé A par rapport à l'un et l'autre à l'état solide). La décision finale n'est pas d'accord que la stabilité thermodynamique améliorée de la forme L comparativement à celle de la forme A, introduite dans la réponse du demandeur du 18 janvier 2019 devrait être considérée comme une différence :

Il n'y a aucune propriété avantageuse associée à la forme L comparativement à la forme A : il s'agit simplement d'une autre forme cristalline non solvatée du composé A.

[...]

Le demandeur tente d'invoquer des données fournies dans tableaux 1 et 2 inclus en appui de la stabilité thermodynamique de la forme L comparativement à la forme A. Respectueusement, les données présentées dans lesdits tableaux n'ont aucune date connexe et ne sont pas présentes dans la description produite à l'origine. Conformément à la décision dans *Novopharm*¹, au paragraphe 26, tous les « avantages reconnus ultérieurement » qui sont perçus seulement après la date de l'invention ne peuvent pas appuyer la question de l'inventivité.

Notamment, la Cour suprême du Canada, dans *Whirlpool*, a indiqué que la substance d'une question relative au double brevet, comme l'évidence, est de savoir s'il y a de « l'invention » ou de « l'ingéniosité » dans le passage du premier brevet au deuxième; voir *Whirlpool*, aux par. 66 et 67. En raison de ces ressemblances notées par la cour dans le raisonnement entre l'évidence et le double brevet relatif à l'évidence, *Novopharm* constitue une jurisprudence pertinente pour invoquer des « avantages reconnus ultérieurement » en ce qui a trait à une distinction brevetable. Par conséquent, les avantages reconnus ultérieurement après la date d'invention ne peuvent pas être considérés aux fins de la distinction brevetable entre deux ensembles de revendications.

[note de bas de page : ¹*Novopharm Ltd. c. Janssen-Ortho inc.*, 2007 CAF 217]

La réponse à la décision finale, aux pages 1 à 2, remet en question cette évaluation et affirme que les revendications de la demande en instance visent un objet brevetable distinct de celui du Brevet 275 puisque les avantages de la forme L sur la forme A ont été reconnus avant la date de dépôt de la présente demande et ils doivent faire l'objet de considération dans une détermination de l'ingéniosité inventive. À cet égard, un affidavit confirmant que la stabilité thermodynamique améliorée de la forme L a été démontrée avant la date de dépôt de la présente demande a été fourni.

De plus, la réponse à la décision finale affirme que les avantages associés à la forme L ont été reconnus dans la présente demande ainsi que dans la demande de priorité :

[Accentuation dans l'original] Les avantages de la forme L ont été reconnus à la date de priorité.

La présente demande, ainsi que la demande de priorité, indiquent, à la page 3, les avantages des autres formes (que la forme A) du composé A par rapport à ceux divulgués antérieurement :

« Des formes particulières du composé A peuvent avoir des propriétés avantageuses; par exemple, en ce qui a trait à leur solubilité, à leur

stabilité, à leur biodisponibilité, à **leur profil d'impureté**, à leurs caractéristiques de filtration, à leurs caractéristiques de séchage, à leur manque d'hygroscopicité ou au fait qu'elles peuvent être plus faciles à manipuler, à microniser ou à former en tablettes. » (accentuation ajoutée)

Ainsi, le demandeur, à la date de priorité, a reconnu les avantages associés à la forme L, particulièrement à l'égard de son profil d'impureté.

Enfin, la réponse à la décision finale, aux pages 2 et 3, invoque plusieurs décisions de tribunaux canadiens appuyant la proposition que les avantages inhérents du polymorphe n'ont pas à être énoncés dans la description : voir *Consolboard c. MacMillan Bloedel* (1981), 1 RCS 504 aux pages 525 et 526; *Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft c. Metalliflex Limited* (1960), 32 CPR 102 (Que QB) à la page 184 (conf. par 1961 SCR 117); *R c. American Optical* (1950) 11 Fox Patent cases 62, à la page 85.

Le résumé des motifs, à la page 2, maintient la position que les avantages de la forme L ne constituent pas un objet brevetable distinct puisqu'ils n'étaient pas présents dans la description déposée à l'origine :

[Accentuation en italique dans l'original] Comme il est noté dans la décision finale, les tableaux 1 et 2 ont été soumis après le dépôt par le demandeur dans le cadre d'une réponse et n'étaient donc pas présents dans la description déposée à l'origine; par conséquent, il n'y a aucun soutien desdits avantages par les données des tableaux. L'argument du demandeur que l'avantage du profil d'impureté était présent à la page 3 de la présente description ne renforce pas l'argument du demandeur. L'énoncé à la page 3 renvoie à une liste de *neuf* propriétés *potentiellement* avantageuses, c.-à-d. « [d]es formes particulières du composé A peuvent avoir des propriétés avantageuses; *par exemple*, en ce qui a trait à leur solubilité, à leur stabilité, à leur biodisponibilité, à *leur profil d'impureté*, [...] ou à former en tablettes ». La personne versée dans l'art, à laquelle on présente une liste d'avantages possibles, ne serait pas en mesure de réaliser la nature réelle de la propriété inventive. Par conséquent, les données qui se trouvent aux tableaux 1 et 2 ne peuvent pas être liées à un quelconque énoncé dans la description déposée à l'origine [et donc aucun de ces avantages potentiels ne peut faire partie du concept inventif des revendications].

De plus, la page 2 du résumé des motifs réfute la pertinence des décisions citées dans la réponse à la décision finale et caractérise plutôt plusieurs décisions concernant l'évidence des formes polymorphiques comme pertinentes :

De plus, le demandeur affirme que le Breveté n'a pas à présenter des avantages lorsqu'il a produit ou réalisé son invention. Consolboard, Metalliflex et American Optical semblent être cités pour la proposition que, puisque le mémoire descriptif est suffisant si l'invention est divulguée, faire les louanges des « avantages » d'une invention n'est pas requis pour corriger une question relative à l'objet brevetable distinct. Respectueusement, l'argument du demandeur mélange les exigences de suffisance avec celles de l'objet brevetable distinct. Il s'agit d'exigences indépendantes : l'objet brevetable distinct possède ses propres critères et principes à évaluer. L'ingéniosité n'a pas à provenir des avantages associés à l'invention alléguée, mais elle doit provenir de quelque part.

De plus, il est respectueusement souligné que les propriétés physico-chimiques avantageuses associées aux formes cristallines sont souvent divulguées dans le mémoire descriptif. Dans certains cas, de telles propriétés peuvent être pertinentes à la brevetabilité et, bien que les critères relatifs à l'évidence soient différents du double brevet relatif à l'évidence, cela correspond avec de nombreuses décisions antérieures concernant l'évidence des formes polymorphiques, comme *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CF 774 [ODV CF 774]; *Pfizer Canada Inc c. Teva Canada Ltd* 2017 CF 777; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Teva Canada Limited*, 2017 CAF 76, 146 CPR (4^e) 216 [Atazanavir]; *Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc.*, 2010 CAF 204, 87 CPR (4^e) 185 [Amlodipine].

Ayant évalué le passage mentionné de la description concernant l'avantage d'un profil d'impureté dans le contexte de l'ensemble du mémoire descriptif, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l'art ne comprendrait pas que la forme L du composé A possède actuellement un avantage d'un profil d'impureté par rapport à la forme A. Nous estimons que le passage mentionné n'indique pas qu'un profil d'impureté donné ait été déterminé à partir de la forme L ou de la forme A. Plutôt, il décrit de façon générique les propriétés avantageuses potentielles que différentes formes polymorphiques d'un composé peuvent avoir. Cependant, le mémoire descriptif ne divulgue pas les résultats d'un quelconque test de l'une des propriétés indiquées pour toute forme polymorphique du composé A. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l'art n'associerait pas la forme L comme ayant un avantage de profil d'impureté par rapport à la forme A.

De plus, ayant examiné les décisions citées dans la réponse à la décision finale, je suis d'accord avec l'évaluation dans le résumé des motifs qu'elles ne sont pas les autorités appropriées à invoquer pour les principes juridiques concernant une détermination concernant le double brevet relatif à l'évidence. En effet, les passages cités des trois décisions concernent tous le critère législatif que le mémoire descriptif divulgue de façon suffisante une invention. Conformément à

cette perspective, la page 3 de la réponse à la décision finale reconnaît que « les propriétés, y compris les avantages de la forme L existaient lorsque la forme L a été synthétisée pour la première fois » et que cela « satisfait à l'exigence législative de nouveauté et d'utilité ».

De plus, nous ne sommes pas convaincus que les avantages inhérents puissent faire l'objet de considérations pour déterminer si les revendications visent un objet brevetable distinct par rapport à celles d'un brevet antérieur lorsque le présumé avantage ni n'est mentionné dans les revendications ni ne peut être raisonnablement déduit à partir du mémoire descriptif ou des dessins contenus dans la demande à sa date de dépôt. Nous estimons que les principes juridiques concernant l'inventivité d'une revendication exposés dans *Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 [Sanofi] indiquent le contraire.

Comme il est indiqué dans Sanofi aux par. 77 et 78, il peut être acceptable de lire le mémoire descriptif pour déterminer le concept inventif d'une revendication récitant une simple formule chimique comme incluant un avantage qui est évident à partir du mémoire descriptif. De plus, et pour paraphraser Sanofi aux par. 113 et 114, il est nécessaire de considérer le mémoire descriptif dans son ensemble pour déterminer si les revendications au dossier représentent une forme brevetable distincte du composé A (forme L) de la forme A du composé A du Brevet 275.

Au-delà de Sanofi, il y a d'autres affaires dans lesquelles la Cour d'appel fédérale a maintenu l'utilisation du mémoire descriptif pour déterminer le concept inventif lorsqu'il n'était pas facilement discernable des revendications elles-mêmes (voir *Apotex c. Shire*, 2021 CAF 52, aux par. 79 à 84 [Apotex]; *Apotex Inc c. Allergan*, 2012 CAF 308, au par. 72, citant *Apotex Inc c. ADIR*, 2009 CAF 222, au par. 58).

Cependant, même si le recours au mémoire descriptif est requis pour cerner le concept inventif d'une revendication d'une simple formule chimique, ce ne sont pas toutes les propriétés chimiques divulguées ou que l'on peut raisonnablement déduire qui feront nécessairement partie de son inventivité. Les propriétés peuvent être incluses dans la question de l'inventivité si la divulgation du brevet est suffisante pour interpréter ces propriétés comme faisant partie de la « solution enseignée par le brevet » à l'égard du composé revendiqué : *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Teva Canada Limited*, 2017 CAF 76, aux par. 74 et 75; *Apotex*, au par. 8.

Les opinions exprimées par la Cour d'appel fédérale n'appuient pas l'affirmation que les propriétés non divulguées peuvent être considérées comme faisant partie de la question de l'inventivité, puisqu'elles ne sont pas enseignées par le mémoire descriptif. Par conséquent, gardant à l'esprit les principes juridiques concernant la détermination du concept inventif d'une revendication établis dans Sanofi et appliqués par la Cour d'appel fédérale, nous avons considéré la

question de savoir si le concept inventif des revendications comprend des propriétés inhérentes qui n'ont pas été divulguées dans le mémoire descriptif déposé à l'origine. Notre opinion préliminaire est que ce n'est pas le cas.

D'abord, nous notons que les revendications au dossier ne définissent pas la forme L du composé A comme étant plus stable sur le plan thermodynamique que la forme A. Cependant, puisque la référence à la forme L du composé A à la revendication 1 se limite à une simple formule chimique et à un motif de diffraction des rayons X sur poudre, nous estimons qu'il est approprié de lire le mémoire descriptif dans son ensemble afin de déterminer si d'autres caractéristiques, associées à la forme L, peuvent être interprétées comme faisant partie du concept inventif des revendications. Cela correspond au processus appliqué par la jurisprudence décrite ci-dessus.

La description divulgue que le composé A est un inhibiteur de la PARP connu, utile dans le traitement ou prévention de troubles améliorés par l'inhibition de l'activité de la PARP. Dans le même ordre d'idées, elle « prévoit le composé A sous la forme L comme un composé actif; plus particulièrement, actif dans l'inhibition de l'activité de la PARP » (page 8, lignes 1 et 2).

Cependant, nous ne disposons d'aucune déclaration expresse ou implicite dans la description qui pourrait suggérer une stabilité thermodynamique accrue associée avec la forme L comparativement à la forme A. La description à la page 4 discute d'une trace d'ACD représentative pour le composé A sous la forme L : « La forme L du composé A, lorsque chauffée de 25 °C à 325 °C à 10 °C par minute aura une température de fusion commençant à 198,5 °C ± 1 °C. [...] Une deuxième réaction endothermique correspond à la fusion de la forme A, dans laquelle la forme L fusionnée se transforme. » Bien que ces données démontrent que la forme L possède un point de fusion différent à celui de la forme A, nous considérons que la personne versée dans l'art ne conclurait pas raisonnablement à partir de ces résultats à une stabilité thermodynamique accrue pour la forme L.

Dans la mesure qu'il est affirmé par le demandeur que les données fournies avec la réponse du 18 janvier 2019 établissent que la forme L est plus stable sur le plan thermodynamique que la forme A et que cet avantage devrait faire l'objet de considération dans la détermination de l'inventivité des revendications, respectueusement, nous ne sommes pas d'accord.

Notre opinion préliminaire est que la jurisprudence n'indique pas que le concept inventif d'une revendication peut être confirmé en se tournant vers une preuve à l'extérieur de la divulgation d'une demande de brevet dans les cas où l'avantage présumé n'est pas mentionné dans la revendication, lorsqu'il n'est pas indiqué dans le reste du mémoire descriptif et lorsque la personne versée dans l'art ne peut pas conclure à son existence à partir des renseignements contenus dans le mémoire descriptif. Au contraire, nous estimons que le fondement pour

comprendre l'invention revendiquée aux fins de la détermination de sa conformité avec les critères de brevetabilité de la *Loi sur les brevets* doit se trouver à l'intérieur des frontières de la demande de brevet : voir *Whirlpool*, au par. 49(f).

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la considération d'une stabilité thermodynamique accrue dans le concept inventif des revendications ne correspond ni avec la formulation des revendications ni avec les enseignements de la description, comme le comprendrait la personne versée dans l'art. Il est logique alors qu'une stabilité thermodynamique améliorée n'est pas une différence entre la revendication 1 de la présente demande et la revendication 1 du Brevet 275.

Notre opinion préliminaire est que la seule différence entre la revendication 1 de la présente demande et la revendication 1 du Brevet 275 concerne le motif de diffraction des rayons X sur poudre des formes cristallines non solvatées, forme L et forme A, respectivement.

En ce qui a trait à la revendication 4 au dossier et à la revendication 6 du Brevet 275, la décision finale exprime l'opinion que « les mêmes solvants et paires de solvants du Brevet 275 sont utilisés pour fournir la forme L, la seule différence étant le rapport de solvants et la température ».

La réponse à la décision finale ne conteste pas et ne commente pas ces différences. Cependant, après avoir examiné les revendications, nous déterminons que la matière de départ est une autre différence. Dans la revendication 4 de la présente demande, la forme L est préparée par la transformation assistée par solvants de la forme A ou d'un mélange de la forme A et de la forme L, alors que dans la revendication 6 du Brevet 275, la forme A est préparée par la désolvatation assistée par solvants du composé A à des températures élevées.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les différences entre la revendication 4 au dossier et la revendication 6 du Brevet 275 reposent dans la matière de départ, le rapport de solvants et la température.

[41] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons la détermination précédente des différences entre les revendications.

Les revendications visent-elles un objet brevetable distinct?

[42] La lettre de révision préliminaire, aux pages 16 à 19, explique que, selon notre opinion préliminaire, les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct de celui des revendications du Brevet 275, puisqu'il n'y a aucune invention à fournir a forme L, une autre forme du composé A :

[TRADUCTION]

La décision finale, aux pages 3 et 4, indique que, bien que les deux formes cristallines non solvatées du composé A puissent être distinguées, elles ne sont pas distinctes sur le plan de l'objet brevetable, puisque les revendications au dossier ne démontrent aucune ingéniosité par rapport aux revendications du Brevet 275 :

[Accentuation dans l'original] En l'espèce, transformer la forme A en une autre forme (forme L) n'aurait pas requis un quelconque degré d'ingéniosité. Il est donc conclu que les revendications de l'objet ne démontrent aucune ingéniosité par rapport aux revendications du Brevet 275.

Ces deux formes cristallines non solvatées du composé A peuvent être distinguées, mais elles ne sont pas distinctes sur le plan de l'objet brevetable. Un deuxième brevet ne peut être justifié à moins que les revendications démontrent de l'ingéniosité par rapport au premier brevet (GSK¹, au par. 88, citant *Consolboard c. MacMillan Bloedel*, en référence à *Farb[e]werke Hoechst*).

[note de bas de page : ¹*GlaxoSmithKline Inc c. Apotex Inc*, 2003 CFPI 687]

En ce qui a trait aux autres formes, la décision finale, à la page 3, indique que transformer la forme A à la forme L n'aurait requis aucun degré d'ingéniosité compte tenu des connaissances générales courantes qui enseignent divers rapports de solvants et des températures changeantes lors du contrôle des polymorphes :

[La mise en gras indique du texte inséré] Cependant, les CGC (**connaissances générales courantes**) enseignent divers rapports de solvants et des températures changeantes lors du contrôle des polymorphes (voir les documents D1 à D3 des CGC). L'utilisation de la même paire de solvants et la variation systématique du rapport de solvants et des températures sont considérées comme de l'expérimentation de routine. Il n'y a aucune indication que l'expérimentation fût prolongée ou ardue. Il n'est pas surprenant qu'un autre polymorphe ait été cerné : la plupart des composés ont tendance à se cristalliser en plus d'une forme.

En l'espèce, transformer la forme A en une autre forme (forme L) n'aurait pas requis un quelconque degré d'ingéniosité.

La réponse à la décision finale, à la page 3, maintient l'affirmation que l'obtention d'une autre forme du composé A n'était pas attendue :

Comme il a été affirmé précédemment, le demandeur affirme respectueusement qu'aucun argument convaincant n'a été présenté que la personne versée dans l'art s'attendrait à trouver une deuxième forme polymorphique non solvatée du composé A. Bien qu'une personne versée dans l'art puisse considérer le contrôle pour d'autres formes polymorphiques comme une connaissance générale courante, elle ne peut pas prédire si de tels polymorphes seraient cernés et si un quelconque polymorphe aurait des propriétés supérieures à des formes existantes. Il est peut-être encore plus surprenant que la forme L ait été découverte en utilisant une approche semblable à la forme A, même si leurs propriétés physico-chimiques diffèrent.

Comme il a été expliqué ci-dessus, l'évaluation du double brevet relatif à l'évidence est gouvernée par les principes formulés dans *Whirlpool* et *Mylan* et plus récemment appliqués dans *Hoffman LaRoche Limited c. Sandoz Canada Inc*, 2021 CF 384, au par. 151 :

En ce qui concerne le double brevet relatif à une évidence, la question pour notre Cour est de savoir s'il y a de la « nouveauté » ou de l'« ingéniosité » dans le passage du premier brevet au second (*Whirlpool*, aux par. 63-67; *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Pharmascience Inc*, 2021 CF 1 au par. 91, citant *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc*, 2016 CAF 119 au par. 28 [Mylan 2016]). La justification de principe est de « prévenir le renouvellement à perpétuité d'un brevet existant par l'intermédiaire de ce qui serait par ailleurs un brevet valide, mais qui en fait n'est qu'un prolongement d'un brevet existant » (*Mylan 2016*, précité, au par. 28).

Gardant à l'esprit les principes ci-dessus, dans le contexte de la présente affaire, notre opinion préliminaire est que la question pertinente est de savoir si les revendications au dossier font preuve d'ingéniosité par rapport aux revendications du Brevet 275.

Comme il en a été question ci-dessus, le Brevet 275 divulgue la production de la forme A non solvatée du composé A, un inhibiteur connu de l'activité de la PARP. De plus, comme il a été indiqué ci-dessus, à la lumière des connaissances générales courantes, la personne versée dans l'art aurait été consciente de diverses méthodes de contrôle pour des polymorphes. En effet, il est pratique courante pour ceux qui participent dans les domaines particuliers des sciences de la chimie organique, de la pharmaceutique et des composés d'effectuer un contrôle expérimental régulier pour la formation de polymorphes dans le cadre du processus de développement de médicaments, dans l'objectif de découvrir la forme la plus optimale.

Sous cette perspective, aucun degré d'ingéniosité ne serait requis pour transformer la forme A en une autre forme, la forme L, en la cristallisant à partir du même mélange de solvants, où les proportions de solvants ou les conditions sont modifiées. La transformation par solvataion d'une forme cristalline en une autre est une technique courante qui relève des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art à la date pertinente (voir, par exemple, D1 ou D2).

Dans le même ordre d'idées, le deuxième procédé divulgué à la revendication 4, où la forme L est préparée par une transformation par solvataion d'un mélange de forme L et de forme A, n'aurait nécessité aucune ingéniosité. Comme il a été mentionné ci-dessus, la transformation de polymorphes par solvataion fait partie des connaissances générales courantes. De plus, la personne versée dans l'art aurait été consciente de la technique bien connue d'utiliser des germes cristallins pour favoriser la nucléation de la forme recherchée. La même technique est utilisée dans la revendication 6 du Brevet 275. Notre opinion préliminaire est qu'il n'existe aucune ingéniosité dans l'utilisation d'une quantité importante du produit final recherché, la forme L, comme matière de départ accompagnée par une seconde forme du composé A pour entraîner la nucléation et la cristallisation de la forme L.

Bien qu'il soit affirmé aux pages 1 et 2 de la réponse à la décision finale que la forme L démontre une stabilité thermodynamique plus élevée que la forme A du composé A et que cette propriété avantageuse doit être prise en considération dans une évaluation de l'ingéniosité, nous réitérons notre opinion préliminaire que la personne versée dans l'art ne considérerait pas le concept inventif des revendications au dossier comme incluant un quelconque avantage associé à la forme L au-delà de ceux escomptés (c.-à-d. comme un composé ayant une activité d'inhibition de la PARP). Comme il a été expliqué ci-dessus, il n'y a aucun enseignement et aucune suggestion dans la description que la forme L démontre une stabilité thermodynamique plus élevée comparativement à la forme A du composé A. Plus particulièrement, la caractérisation de la forme L du composé A se limite aux caractéristiques spectrales et thermiques de base. Au-delà de cela, il n'y a aucun essai pour déterminer si des propriétés sont influencées par ces structures cristallines, par exemple, la stabilité et le profil d'impureté. Il est logique de conclure qu'un avantage inattendu ne peut pas être considéré comme un facteur pertinent.

Compte tenu de ce qui précède, notre opinion préliminaire est qu'en exécutant ces aspects d'un contrôle des polymorphes qui est communément utilisé lorsque l'on tente de trouver de nouvelles formes cristallines d'un composé, la personne versée dans l'art aurait produit la forme L du composé A. Ce contrôle correspond à la preuve fournie dans la description concernant les démarches qui ont mené à la forme L.

De plus, en l'absence de toute autre caractérisation de polymorphes, il n'y a aucune ingéniosité à simplement avoir une autre disposition des molécules du composé A. Les deux formes, la forme L et la forme A, sont simplement des variantes du même

composé qui, à titre de molécules identiques sur le plan chimique, devraient avoir la même activité en tant qu'inhibiteurs de la PARP.

En ce qui a trait aux autres revendications, la réponse à la décision finale n'a pas cerné ou associé une quelconque limitation dans ces revendications avec une ingéniosité supplémentaire. Après avoir évalué ces revendications, nous notons que les seules différences se trouvent dans les revendications dépendantes 2 et 3, toutefois nous ne considérons pas qu'un quelconque degré d'ingéniosité aurait été requis de la part de la personne versée dans l'art à l'égard d'une caractérisation spectrale et thermique approfondie de la forme L telle que définie dans ces revendications.

Par conséquent, à la lumière des connaissances générales courantes, à la date pertinente, il n'y a aucune ingéniosité à utiliser la forme L, une autre forme du composé A. Les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct de celui des revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence.

[43] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons le raisonnement précédent et concluons que les revendications au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct de celui des revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence.

Les revendications 1, 2 et 4 sont-elles imprécises?

[44] La lettre de révision préliminaire, aux pages 19 et 20, explique notre opinion préliminaire que les revendications 1, 2 et 4 au dossier ne sont pas imprécises :

[TRADUCTION]

La décision finale, à la page 4, indique que les revendications 1, 2 et 4 sont imprécises en raison d'une ambiguïté :

Les revendications 1, 2 et 4 sont imprécises et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Ces revendications ne se terminent pas par un point et sont donc ambiguës.

Après avoir examiné les revendications 1, 2 et 4, ainsi que la réponse à la décision finale, nous ne sommes pas d'accord que l'ambiguïté cernée dans la décision finale est présente. Chacune des revendications 1, 2 et 4 se termine par un point. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications 1, 2 et 4 sont conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[45] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons le raisonnement précédent et concluons que les revendications 1, 2 et 4 sont conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 3 a-t-elle une dépendance inappropriée?

[46] La lettre de révision préliminaire, à la page 20, explique notre opinion préliminaire que la revendication 3 a une dépendance inappropriée :

[TRADUCTION]

La décision finale, à la page 4, relève l'irrégularité relative à la dépendance des revendications suivante :

La revendication 3 renvoie à elle-même et n'est pas conforme au paragraphe 87(2) des *Règles sur les brevets*. Une revendication dépendante doit renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

Après avoir examiné la revendication 3, nous sommes d'accord, de façon préliminaire, pour les mêmes raisons établies dans la décision finale. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que la revendication 3 n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*.

[47] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons le raisonnement précédent et concluons que la revendication 3 n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*.

Y a-t-il une irrégularité avec la numérotation des pages du mémoire descriptif?

[48] La lettre de révision préliminaire, aux pages 20 à 21, explique notre opinion préliminaire qu'il existe une irrégularité avec la numérotation des pages du mémoire descriptif :

[TRADUCTION]

Le résumé des motifs, aux pages 2 et 3, cerne l'irrégularité liée à la présentation suivante dans le mémoire descriptif :

Les pages de la description et des revendications ne sont pas numérotées consécutivement, c'est-à-dire les pages de la description

sont numérotées 1 à 17 et les pages des revendications sont numérotées 21 à 23. En vertu de l'article 193 des *Règles sur les brevets*, les pages de la description et des revendications ne sont pas numérotées consécutivement et ne sont pas conformes au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

Après avoir examiné la numérotation des pages du mémoire descriptif, nous sommes d'accord, de façon préliminaire, pour les mêmes raisons établies dans la décision finale. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

[49] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons le raisonnement précédent et concluons que le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

ANALYSE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

[50] Comme il est indiqué ci-dessus, avec la réponse à la décision finale, le Demandeur a présenté les revendications proposées 1 à 17. Selon la page 3 de la réponse à la décision finale, les revendications 1, 2 et 4 ont été présentées de nouveau pour mettre le point en caractère gras. De plus, la revendication 3 a été modifiée pour renvoyer à de la revendication 1 ou 2 afin de corriger l'irrégularité de la dépendance inappropriée de la revendication.

[51] La lettre de révision préliminaire, à la page 21, explique notre opinion préliminaire que la revendication proposée 3 serait conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*, mais que les revendications proposées ne corrigeraient pas l'irrégularité du double brevet relatif à l'évidence ou l'irrégularité relative à la numérotation des pages :

[TRADUCTION]

Nous sommes d'accord que l'objet de la revendication proposée 3 serait conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*. Cependant, compte tenu de notre opinion exprimée ci-dessus que l'objet des revendications au dossier n'est pas distinct sur le plan de la brevetabilité par rapport aux revendications du Brevet 275, notre opinion préliminaire est que les revendications proposées ne seraient également pas conformes à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence.

De plus, les pages de la description et des revendications proposées ne sont pas numérotées dans un ordre consécutif. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les modifications proposées ne satisfont pas aux exigences d'une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

- [52] En l'absence d'observations de la part du Demandeur, nous adoptons le raisonnement précédent et concluons que les modifications proposées ne satisfont pas aux exigences d'une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSIONS

- [53] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 17 au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct par rapport aux revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence.
- [54] Nous avons également déterminé que la revendication 3 a une dépendance inappropriée et n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets* et que le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets* puisque les pages de la description et des revendications ne sont pas numérotées.
- [55] Nous estimons que les revendications proposées présentées avec la réponse à la décision finale ne corrigent pas l'irrégularité du double brevet relatif à l'évidence ou l'irrégularité relative à la numérotation des pages et ne sont pas considérées comme une modification « nécessaire » aux fins de la conformité avec la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* comme l'exige le paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[56] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

- les revendications 1 à 17 au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct par rapport aux revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence;
- la revendication 3 n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*;
- le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

Christine Teixeira

Membre

Marcel Brisebois

Membre

Philip Brown

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[57] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

- les revendications 1 à 17 au dossier ne visent pas un objet brevetable distinct par rapport aux revendications du Brevet 275 en contravention à la doctrine du double brevet relatif à l'évidence;
- la revendication 3 n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*;
- le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets*.

[58] En conséquence, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder un brevet pour cette demande. Conformément à 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.

Konstantinos Georgaras
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

En ce 20^e jour d'octobre 2022