

La Cour suprême conclut que l'utilité des brevets ne se mesure pas à l'aune des promesses au Canada

4 JUIL 2017 7 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Produits pharmaceutiques et sciences de la vie](#)
- [Propriété intellectuelle](#)

Auteurs(trice): [Faylene Lunn](#), [J. Bradley White](#), Vincent M. de Grandpré

Dans ce bulletin d'Actualités

- La Cour suprême du Canada a produit ses motifs très attendus dans l'affaire *AstraZeneca c. Apotex* 2017 CSC 36. Dans sa décision, la Cour suprême a rejeté la « doctrine de la promesse », comme méthode pour établir si le brevet satisfait à la condition d'utilité prévue dans la *Loi sur les brevets*.
- La méthode appropriée pour déterminer l'utilité d'une invention consiste à d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet, puis à se demander si cet objet est utile.
- L'objet doit pouvoir donner « un résultat concret ».
- Il suffit qu'une seule utilisation potentielle soit réalisée, même si le mémoire descriptif fait état d'utilisations supplémentaires.

La Cour suprême du Canada a produit ses motifs très attendus dans l'affaire *AstraZeneca c. Apotex*, 2017 CSC 36 (30 juin 2017) (*AstraZeneca*), dans laquelle elle a examiné ce qu'on appelle la « doctrine de la promesse », qui a fait l'objet de plusieurs décisions relatives aux brevets et de nombreux débats, car elle est exclusive au Canada. Étant donné ses répercussions potentielles, cette affaire a attiré l'attention, à l'échelle internationale, de titulaires de brevets qui étaient d'avis que l'incorporation de cette doctrine dans le droit canadien était « déphasée » par rapport aux autres grands territoires de compétence. La Cour suprême jugeait que la « doctrine de la promesse » n'est pas une règle de droit valide et que ce n'est pas la méthode appropriée pour établir si le brevet satisfait à la condition d'utilité prévue dans la *Loi sur les brevets (la Loi)*. La méthode appropriée pour déterminer l'utilité d'une invention consiste à d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet, puis à se demander si cet objet est utile.

Contexte

L'ésoméprazole, commercialisé sous le nom de Nexium® par AstraZeneca, est un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) utilisé pour traiter des maladies gastriques. AstraZeneca détient le brevet canadien n° 2 139 653 (brevet 653), visant les sels optiquement purs d'ésoméprazole.

Peu après qu'Apotex eut reçu un avis de conformité du ministre de la Santé l'autorisant à

vendre une version générique de l'ésoméprazole, AstraZeneca a intenté une action pour contrefaçon du brevet 653 contre Apotex, qui a présenté une demande reconventionnelle visant à faire déclarer le brevet 653 invalide. La Cour fédérale a jugé que l'objet du brevet 653 présentait un caractère de nouveauté et d'originalité, mais que le brevet était invalide pour absence d'utilité. En rendant sa décision, la Cour fédérale s'est fondée sur la doctrine de la « promesse du brevet », selon laquelle les tribunaux fédéraux statuaient que si le mémoire descriptif d'un brevet canadien exprime clairement une promesse d'utilité, l'utilité serait appréciée en fonction de cette promesse. En l'espèce, la Cour fédérale a interprété le brevet 653 comme comportant deux promesses, mais que l'une d'elles n'avait pas été tenue et que, par conséquent, le brevet 653 était invalide pour absence d'utilité.

La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de l'instance inférieure, concluant qu'AstraZeneca n'avait pas établi la preuve d'une erreur de droit dans l'interprétation faite par la Cour fédérale de la promesse des revendications pertinentes ou dans son appréciation des éléments de preuve.

AstraZeneca a interjeté appel devant la Cour suprême sur la question de la doctrine de la promesse, alléguant qu'il s'agissait d'une condition d'utilité non prévue par la loi et n'ayant aucun fondement en droit. Une demi-douzaine d'intervenants ont soutenu, notamment, que la doctrine de la promesse avait placé le droit canadien des brevets en décalage par rapport aux normes internationales, que c'est au Parlement d'apporter des modifications au droit des brevets canadien pour qu'il soit conforme à celui d'autres États majeurs, ou que la doctrine de la promesse était enracinée dans une jurisprudence bien établie.

Les motifs de la Cour suprême

Dans le bref exposé de ses motifs, la Cour suprême a déclaré que la doctrine de la promesse est une interprétation de la condition d'utilité qui est incompatible tant avec le libellé qu'avec l'esprit de la *Loi*. Elle conclut que la doctrine de la promesse va à l'encontre du libellé de la *Loi*, en confondant l'exigence selon laquelle une invention doit être « utile » (art. 2) et l'obligation de divulguer l'« application ou exploitation » de l'invention (par. 27(3)). Par ailleurs, la Cour suprême a déclaré que, lorsque de multiples promesses d'utilité sont exprimées, le fait de subordonner le maintien de la validité du brevet à la réalisation de toutes les multiples utilisations est punitif et n'a aucun fondement dans la *Loi*.

La Cour suprême a statué que la méthode appropriée pour déterminer l'utilité d'une invention consiste à (i) d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet, puis à (ii) se demander si cet objet peut donner un résultat concret. La Cour suprême note que cette utilité doit être liée à la nature de l'objet selon le libellé du brevet, plutôt que d'être une utilité qui n'a aucun lien avec lui. Conformément à la jurisprudence établie, la Cour suprême a noté que la *Loi* ne prescrit pas le degré d'utilité requis : une parcelle d'utilité suffit. Les tribunaux doivent se demander si l'objet « peut donner un résultat concret ». La *Loi* ne prévoit pas que chaque utilisation potentielle doive être réalisée, même si le mémoire descriptif fait état d'utilisations supplémentaires; une seule est suffisante.

Selon cette approche, la Cour suprême a conclu que l'utilisation de sels optiquement purs d'ésoméprazole en tant qu'IPP était appropriée à l'objet du brevet 653, et a accueilli l'appel, en déclarant que le brevet 653 n'est pas invalide pour absence d'utilité.

Incidences de l'arrêt *AstraZeneca*

L'arrêt *AstraZeneca* abaisse le seuil d'établissement de l'utilité d'un brevet canadien, car il soutient que les énoncés relatifs à l'utilité d'une invention dans la divulgation d'un brevet

n'ont pas à être justes ou bien fondés, à des fins d'utilité. La Cour suprême a plutôt conclu que seule l'utilité de l'invention revendiquée doit être établie, et que toute utilité liée à l'objet en cause suffit.

Cependant, la Cour suprême confirme également que la formulation de promesses excessives dans un brevet canadien constitue un méfait qui peut invalider un brevet, car « une divulgation qui n'est pas juste et entière, ou qui énonce un fonctionnement ou une utilisation non fondée de l'invention, pourrait ne pas satisfaire aux exigences du par. 27(3) ». De plus, la formulation de promesses excessives peut entraîner la nullité du brevet, lorsque ces promesses équivalent à une omission ou à une addition « volontairement faite pour induire en erreur », en vertu de l'art. 53 de la *Loi*.

Dans l'ensemble, la Cour suprême a réaffirmé la primauté des revendications liées à un brevet canadien. À la suite de l'interprétation des revendications, c'est par rapport à l'objet des revendications qu'il faut évaluer les allégations d'absence d'utilité. Par ailleurs, les motifs exposés dans l'arrêt *AstraZeneca* laissent entendre que les revendications liées à des brevets canadiens pourraient encore faire l'objet d'attaques fondées sur leur absence d'utilité si le demandeur n'avait pas démontré ou prédit valablement les résultats concrets d'un objet lié au brevet, à la date du dépôt de la demande de brevet.