

### La Cour suprême rejette la doctrine de la « promesse du brevet » et redéfinit la condition d'utilité des inventions brevetées au Canada

Le vendredi 30 juin 2017, les neuf juges de la Cour suprême ont statué que la prétendue doctrine de la « promesse du brevet » ne fait pas partie du droit canadien des brevets et ont défini une nouvelle approche du critère d'utilité qui assouplit de façon significative les règles applicables à la preuve de l'utilité des inventions brevetées au Canada. Cette décision, qui vient modifier de façon importante le droit des brevets, sera assurément saluée par les titulaires de brevets, notamment dans l'industrie pharmaceutique et le secteur des sciences de la vie.

#### Contexte

La *Loi sur les brevets* exige que toutes les inventions brevetées soient « utiles », mais ne précise pas spécifiquement comment l'utilité doit être évaluée par les tribunaux. Pendant longtemps, ce silence législatif n'a pas revêtu d'importance particulière, puisque rares étaient les brevets invalidés pour absence d'utilité. Toutefois, depuis le milieu des années 2000, les attaques fondées sur l'utilité ont commencé à se multiplier au Canada. Ce phénomène tient à plusieurs facteurs, le plus important étant l'émergence de la doctrine de la « promesse du brevet » et de l'« obligation de divulgation accrue ».

Selon la doctrine de la « promesse du brevet » telle qu'elle était appliquée par la Cour fédérale, pour évaluer l'utilité d'un brevet, il faut déterminer s'il a été démontré ou valablement prédit, au moment du dépôt au Canada, que l'invention permet de réaliser tout ce qui est promis dans le mémoire descriptif. Si un seul des éléments retrouvés dans le mémoire descriptif et considéré comme une promesse n'était pas démontré ou prédit valablement à la date du dépôt canadien, le brevet était invalide. La promesse du brevet a souvent été opposée à l'approche de la « parcelle d'utilité » selon laquelle le brevet sera valide si l'invention comporte simplement une parcelle d'utilité (*scintilla of utility*).

Selon l'« obligation de divulgation accrue » telle qu'elle était appliquée par la Cour fédérale, le breveté devait divulguer dans le brevet des données ou des renseignements suffisants pour satisfaire au test de la prédiction valable (par opposition à, par exemple, la démonstration d'utilité qui était satisfaite si l'inventeur avait fabriqué un prototype fonctionnel; et ce, sans aucune obligation particulière d'inclure des données ou informations dans le brevet). En vertu de l'obligation de divulgation accrue, si le breveté avait accès à des études qui fournissent des arguments scientifiques permettant raisonnablement de conclure que l'invention brevetée avait une certaine utilité particulière, ces études devaient être incluses dans le mémoire descriptif, à défaut de quoi le breveté ne pouvait s'appuyer sur celles-ci pour prouver l'utilité.

L'affaire *AstraZeneca* portait principalement sur la « promesse du brevet », le juge de première instance ayant invalidé le brevet pour absence d'utilité au motif que toutes les

#### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service à la recherche  
et à la valorisation et du  
Secrétariat général de l'INRS

#### Équipe de valorisation

Renseignements :

**Stephen Fitzpatrick**  
Affaires juridiques  
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874  
Télécopieur : 418 654-3876

[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)

## Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition Automne-Hiver

2017-2018

Volume 1

promesses incluses dans le brevet n'étaient pas valablement prédites. Après avoir constaté que l'invention brevetée était un traitement utile pour réduire l'acide gastrique, le juge de première instance a cependant statué qu'elle n'avait pas d'utilité au sens de la *Loi sur les brevets* parce qu'une des soi-disant « promesses » contenues dans le brevet (c'est-à-dire que le médicament produirait des résultats plus fiables et moins variables d'un patient à l'autre) n'avait pas été tenue. Le médicament présentait bel et bien une variation interindividuelle moins importante, mais les inventeurs ne disposaient pas de données suffisantes pour prédire valablement cette propriété à la date du dépôt au Canada.

### L'arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté d'emblée qu'il faille mesurer l'utilité aux « promesses » d'un brevet. Selon le juge Rowe, s'exprimant au nom de la Cour, la prétendue « doctrine de la promesse » souffre de plusieurs lacunes majeures. Tout d'abord, elle s'appuie à tort sur ce qui est écrit dans le mémoire descriptif pour l'évaluation de la validité, et ce, même lorsque les revendications ne sont pas ambiguës. Pour le juge Rowe, l'analyse de la validité doit reposer principalement sur les revendications. Le fait que les promesses se retrouvent en général uniquement dans le mémoire descriptif rend la doctrine de la promesse problématique. Deuxièmement, le fait d'exiger du breveté qu'il tienne les promesses faites dans le mémoire descriptif revient à confondre à tort la condition d'utilité énoncée à l'article 2 et l'exigence de divulgation suffisante prévue au paragraphe 27(3). Troisièmement, le juge Rowe souligne que le fait d'exiger que chacune des promesses d'une invention soit démontrée ou valablement prédite revient à priver de la protection conférée par un brevet des inventions dont l'utilité est indéniable – y compris le médicament en cause en l'espèce – au motif qu'une des soi-disant « promesses » n'était pas démontrée ou valablement prédite à la date du dépôt canadien.

Enfin, le juge Rowe, tout en reconnaissant l'importance de décourager les inventeurs tentés de revendiquer des avantages que leur invention ne procure pas, estime possible de répondre à ces préoccupations par l'examen d'autres critères liés à la brevetabilité comme la portée excessive, la divulgation suffisante aux termes du paragraphe 27(3) ou la prohibition des allégations fausses ou trompeuses prévue à l'article 53.

La Cour suprême définit ensuite une nouvelle approche de l'utilité en lieu et place de celle de la « promesse du brevet » qui se déroule en deux étapes :

1. La Cour doit d'abord interpréter les revendications afin de déterminer l'« objet de l'invention » en se fondant sur le libellé des revendications.
2. La Cour doit ensuite se demander si cet objet est utile. Elle doit répondre à cette question par l'affirmative si l'invention « peut donner un résultat concret ». Aucun degré d'utilité particulier n'est exigé à cette étape, et la « moindre étincelle d'utilité » suffit. La seule exigence est que l'utilité revendiquée soit « reliée comme il se doit » à l'objet de l'invention<sup>[1]</sup>. Une seule utilité est suffisante, et le fait que d'autres utilisations possibles de l'invention ne soient pas démontrées ou prédites valablement n'empêchera pas de conclure à l'utilité d'une invention.

### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service à la recherche  
et à la valorisation et du  
Secrétariat général de l'INRS

### Équipe de valorisation

Renseignements :

**Stephen Fitzpatrick**  
Affaires juridiques  
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874  
Télécopieur : 418 654-3876

[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)

## Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition Automne-Hiver

2017-2018

Volume 1

L'analyse de l'utilité s'effectue à la date de dépôt canadien et non pas à une date antérieure ou postérieure<sup>[2]</sup>. En ce qui concerne l'application du critère d'utilité, la Cour suprême souligne l'importance de l'objectif visé par le critère d'utilité, c'est-à-dire « empêcher qu'un brevet soit octroyé pour une invention fantaisiste, hypothétique ou inutilisable ».

### Analyse

L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *AstraZeneca* remet les pendules à l'heure sur le test de l'utilité au Canada et réduit à néant une décennie de jurisprudence de la Cour fédérale en cette matière. *La norme adoptée par la Cour est un standard moins exigeant tel qu'il l'était auparavant. Nous prévoyons que l'argument de l'utilité sera à l'avenir très rarement invoqué comme cause d'invalidité d'un brevet ou, le cas échéant, de tels arguments seront encore plus rarement retenus.* En conséquence, dans les différends en matière de brevet, on se tournera à nouveau vers les motifs d'invalidité traditionnellement soulevés, comme l'absence de nouveauté et l'évidence.

Si cette nouvelle approche de l'utilité a pour effet de simplifier et de clarifier grandement le test juridique applicable, il faudra attendre d'autres décisions pour que certaines questions trouvent une réponse. Par exemple, comment détermine-t-on l'« objet de l'invention », est-ce la même chose que l'« idée originale » à laquelle fait allusion la Cour suprême dans d'autres affaires récentes en matière de brevets<sup>[3]</sup>? Une fois l'objet de l'invention déterminé, on pourra établir la gamme des utilisations possibles et s'assurer que l'une d'entre elles a une utilité pratique.

Finalement, la question de l'obligation de divulgation accrue n'a pas été tranchée spécifiquement. Dans *Pfizer* (sildenafil) la Cour suprême avait mis en doute l'existence et le bien-fondé d'une telle obligation, mais, comme ces commentaires avaient été faits dans le cadre d'*obiter*, la Cour fédérale avait continué à l'appliquer<sup>[4]</sup>. Les propos de la Cour dans l'arrêt *AstraZeneca* nous invitent à penser que l'obligation de divulgation accrue servant à la prédiction valable n'existe pas, car la Cour a maintes fois souligné les différences entre le test de l'utilité et l'obligation de divulgation de la *Loi sur les brevets*<sup>[5]</sup>. Toutefois, cette question n'est pas abordée directement et il faudra probablement attendre une autre décision de la Cour pour que la lumière soit entièrement faite à ce sujet.

[1] La Cour suprême explique que l'exigence que l'utilisation mentionnée soit « liée comme il se doit » à l'objet de l'invention a pour but de s'assurer que l'inventeur ne fasse pas valoir d'utilisation frivole de son invention, par exemple l'utilisation comme presse-papier ou comme arrêt de porte de la machine qu'il veut faire breveter.

[2] L'arrêt *AstraZeneca* vient finalement clarifier la date applicable pour l'analyse de l'utilité, qui avait fait l'objet de déclarations contradictoires de la Cour suprême qui parlait parfois de la date de priorité plutôt que de la date de dépôt (voir p. ex. *Apotex c. Wellcome Foundation*, 2002 CSC 77, aux par. 3, 56 et 71-72).

[3] Voir p. ex. *Teva Canada c. Pfizer Canada*, 2012 CSC 60; *Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada*, 2008 CSC 61.

[4] *Teva Canada c. Pfizer Canada*, 2012 CSC 60, aux par. 37-43.

[5] Voir plus particulièrement le par. 58.

### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service à la recherche  
et à la valorisation et du  
Secrétariat général de l'INRS

### Équipe de valorisation

Renseignements :

**Stephen Fitzpatrick**  
Affaires juridiques  
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874  
Télécopieur : 418 654-3876

[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)