



ANALYSE DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA APOTEX C. SANOFI-SYNTHELABO CANADA INC., 2008 CSC 61

SECONDE PARTIE : LES FAITS ET LA DÉFINITION D'UN BREVET DE SÉLECTION

DAMIEN CALVET ET CATHERINE GECI*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Nous avons présenté dans la chronique précédente¹ la première partie de notre analyse de la décision de la Cour suprême du Canada *Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*² et dans laquelle nous avons exposés les faits qui ont amené à ce jugement ainsi que la définition établie par la Cour suprême sur les critères de brevetabilité d'un brevet de sélection. Dans son jugement, la Cour est également revenu les critères de la nouveauté et de l'évidence d'une invention qui régissent l'obtention d'un brevet au Canada. C'est-ce que nous détaillons ici dans cette seconde partie.

Clarification du critère d'anticipation

Jusqu'à la présente décision, le test appliqué par les tribunaux canadiens pour établir si l'invention était anticipée était celui décrit dans la décision de la Cour d'appel fédérale du Canada *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*³, confirmé par la décision de la Cour suprême dans *Free World Trust c. Electro-Santé Inc.*⁴ :

Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne

© CIPS, 2009.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (Printemps 2009), 24:1 Chimiste. Publication 060.015F.

¹ "Le chimiste", Vol. 23, no. 4 (Hiver 2009)

² 2008 CSC 61

³ (1986), 8 C.P.R. (3d) 297 (C.F.A.)

⁴ 2000 CSC 66.

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée.⁵

En d'autres termes, une personne de l'art doit être en mesure de consulter un seul document d'art antérieur et d'y trouver toute l'information nécessaire pour réaliser l'invention revendiquée de façon exacte, sans avoir à utiliser quelque activité inventive. Le document d'art antérieur doit donc contenir des instructions si claires qu'une personne qui la lit et qui adopte ses enseignements devrait, à chaque fois qu'elle désire réaliser l'invention, y arriver sans possibilité d'erreur.

Dans la présente décision, la Cour affirme la validité de ce test, mais déclare que ce dernier pourrait mener à des interprétations trop strictes de l'application du critère d'antériorité en ce que « l'invention exacte » devrait déjà avoir été réalisée et rendue publique.

Afin d'affiner l'approche établie dans *Beloit*, la Cour s'est penchée sur les enseignements d'une décision britannique de la Chambre des Lords dans *Synthon B.V. v. SmithKline Beecham plc*⁶ (ci-après «Synthon») où deux critères pour évaluer l'anticipation ont été établis soit : la divulgation et le caractère réalisable.

Le critère de la divulgation est réitéré dans *Synthon* comme suit:

[TRADUCTION] Si je puis me permettre de résumer ce qui découle de ces deux énoncés fort connus [tirés de *General Tire* et de *Hills c. Evans*], l'objet de l'antériorité alléguée doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait le brevet ... Il s'ensuit que, peu importe que cela aurait sauté ou non aux yeux de quiconque au moment considéré, lorsque ce qui est décrit dans la divulgation antérieure est réalisable et une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet, la condition de la divulgation antérieure est remplie.⁷

La Cour suprême est donc arrivée au constat que « dès lors que l'objet de l'invention est divulgué, on suppose que la personne versée dans l'art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l'invention ». Selon la Cour, «la question n'est plus de savoir si la personne versée dans l'art saisit la teneur de la divulgation du brevet antérieur, mais bien si elle est en mesure de réaliser l'invention»⁸.

La Cour a donc considéré deux volets en ce qui concerne le critère de l'antériorité : (1) en quoi consiste la divulgation antérieure et (2) dans quelle mesure le caractère réalisable admet-il les essais successifs⁹ ?

⁵ *Ibid.* par. 26.

⁶ [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59.

⁷ *Ibid.* par. 22.

⁸ *Supra* note 2, par 27.

⁹ *Ibid.* par 30.

Dans la présente affaire qui concerne un brevet de sélection vis-à-vis de la divulgation du brevet d'origine, la Cour indique clairement que pour rencontrer le critère de nouveauté, l'invention en question ne doit pas avoir été réalisée et ses avantages particuliers avoir été connus lors de l'obtention du brevet d'origine.¹⁰ Le brevet d'origine '875 ne divulguant pas les avantages de l'isomère dextrogyre (Clopidogrel) sur l'autre énantiomère ou sur toute autre molécule décrite dans le brevet d'origine, la Cour a confirmé la décision de première instance en ce que l'invention du brevet de sélection n'est pas antériorisée par le brevet d'origine.

Malgré le fait que le premier critère de l'anticipation n'a pas été établi, la Cour a cependant effectué l'analyse du caractère réalisable de l'invention, et ce, tel que le mentionne le juge Rothstein, « afin d'établir des repères pour l'avenir »¹¹.

La Cour suprême a donc pour cela considéré à nouveau la jurisprudence récente britannique pour énoncer quatre facteurs qui doivent être appliqués aux faits:

1. Le caractère réalisable est apprécié au regard du brevet antérieur dans son ensemble, mémoire descriptif et revendications compris. [...];
2. La personne versée dans l'art peut faire appel à ses connaissances générales courantes pour compléter les données du brevet antérieur. [...];
3. Le brevet antérieur doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre l'exécution du brevet subséquent sans trop de difficulté. [...];
4. Les erreurs ou omissions manifestes du brevet antérieur ne font pas obstacle au caractère réalisable lorsque des habiletés et des connaissances raisonnables permettraient d'y remédier.¹²

Dans l'espèce, la Cour a confirmé la décision du juge de première instance en ce que les enseignements du brevet d'origine ne permettaient pas d'obtenir un énantiomère pur, mais seulement un racémate.

En conclusion, la Cour a conclu que le brevet de sélection '777 n'était pas anticipé par le brevet d'origine '875, de par le fait que l'allégation d'antériorité n'était pas fondée, au vu de l'analyse détaillée ci-dessus.

Clarification du critère d'évidence

Au Canada, le test communément appliqué par les tribunaux pour déterminer si l'invention revendiquée est dépourvue d'activité inventive (et serait donc évidente) est également établi dans la décision *Beloit* :

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que les inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La

¹⁰ *Ibid.* par. 31.

¹¹ *Ibid.* par. 42.

¹² *Supra* note 2, par. 37.

pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.¹³

La Cour suprême a statué dans son jugement que ce test écarterait la possibilité d'utiliser le concept du "valant d'être tenté" dans l'évaluation de l'évidence, concept qui a été généralement accepté dans des décisions aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ainsi, la Cour a adopté une démarche à quatre volets décrite à l'origine dans la décision *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd*¹⁴ afin d'évaluer l'évidence. Cette démarche a été récemment reformulée dans la décision *Pozzoli SPA c. BDMO SA*¹⁵ de la façon suivante:

- (1) a) identifier la "personne versée dans l'art";
- (1) 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 y en a, 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?¹⁶

La Cour a ensuite proposé que la notion d' "essai allant de soi" pourrait être incluse lors de l'appréciation du quatrième volet, surtout pour les inventions qui nécessitent un développement se prêtant à l'expérimentation.

Au paragraphe 69 de la décision, la Cour a par ailleurs formulé une liste non exhaustive de facteurs à considérer dans l'évaluation du critère de l' "essai allant de soi":

- 1) Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? [...];
- 2) Quels efforts - leur nature et leur ampleur - sont requis pour réaliser l'invention? [...];

¹³ *Supra* note 3 par. 75.

¹⁴ [1985] R.P.C. 59 (C.A.).

¹⁵ [2007] F.S.R. 37, [2007] EWCA Civ 588 par.23.

¹⁶ *Ibid.* par. 23.

3) L'antériorité fournit-elle un motif pour rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

Dans l'évaluation de l'évidence de l'invention revendiquée dans le brevet de sélection '777, la Cour a conclu que ce brevet n'était pas évident au vu du brevet d'origine '875, dans la mesure où rien dans le brevet d'origine ne laissait supposer lequel des énantiomères ou sels décrits dans le brevet d'origine avaient des propriétés et une innocuité supérieure aux autres. De plus, bien que les techniques de séparation des énantiomères étaient certes connues de l'homme de l'art au moment du dépôt du brevet d'origine, ce brevet ne donnait aucune information sur la technique à adopter pour arriver au résultat. La Cour confirme donc que les essais effectués par Sanofi pour arriver au Clopidogrel n'allaient pas forcément de soi et l'invention du brevet de sélection n'est donc pas évidente vis-à-vis du brevet d'origine.

Conclusion

Dans la décision *Apotex c. Sanofi*, la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur la validité d'un brevet de sélection tout en affinant les critères d'évaluation de la nouveauté et de la non évidence d'une invention, rapprochant ainsi la jurisprudence canadienne de celle des États-Unis et du Royaume-Uni. De plus, un brevet de sélection est particulier en ce que l'invention revendiquée appartient généralement au domaine de la chimie, de la pharmaceutique ou des biotechnologies. Cette décision devrait donc encourager les compagnies pharmaceutiques innovantes à sélectionner, développer ou améliorer des molécules ou autres inventions issues de brevets déjà existants.

