

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE BREVETS

Louis-Pierre Gravelle*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital - 1001 square Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

Introduction

Le paysage du droit des brevets a considérablement évolué depuis les deux ou trois dernières années, la Cour suprême du Canada ayant tranché trois affaires (*Harvard*, *Monsanto* et *GlaxoWellcome*), et la Cour fédérale, division d'appel ayant statué sur la question des taxes de maintien dans l'affaire *Dutch*.

Le présent article vise à résumer deux des décisions, soit les affaires *Monsanto* et

1. La saga des semences baladeuses

Au printemps dernier, la Cour suprême a rendu sa décision dans l'affaire *Monsanto Canada c. Schmeiser*¹. Monsanto est propriétaire d'un brevet portant sur un gène chimérique qui confère une tolérance aux herbicides glyphosates tels le Roundup, et aux cellules qui contiennent ce gène. Du canola qui contient ce gène est commercialisé sous le nom « Roundup Ready ». M. Schmeiser cultive du canola, mais n'a jamais acheté du canola « Roundup Ready », ni obtenu de licence pour le cultiver. Des tests ont démontré que, en 1998, entre 95 et 98 pourcent de la récolte de M. Schmeiser étaient du canola « Roundup Ready ». Monsanto a donc poursuivi M. Schmeiser pour contrefaçon de brevet, et la Cour fédérale, première instance, ainsi que la Cour d'appel ont donné raison à Monsanto.

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2004.

* Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié dans le numéro de décembre 2004 de *Le Monde Juridique*. Publication 062.020.

¹ 2004 CSC 34, confirmant (2003) 2 C.F. 165, (2002), 218 D.L.R. (4th) 31, 293 N.R. 340, 21 C.P.R. (4th) 1, (2002) A.C.F. no 1209 (QL), 2002 CAF 309, confirmant une décision de la Section de première instance (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, (2001) A.C.F. no 436 (QL), 2001 CFPI 256. Cette décision n'étant pas encore rapportée dans les recueils officiels, les renvois seront faits aux paragraphes de la décision.

Un des aspects intéressants de cette affaire est qu'il n'est pas clair comment M. Schmeiser a obtenu les plants de canola. Elles peuvent provenir des semences de plantes qui ont poussé sur les terres de M. Schmeiser ou près de celles-ci à la suite de la dissémination par le vent de graines Roundup Ready, et qui ont survécu à la pulvérisation d'herbicide Roundup que M. Schmeiser avait effectuée autour des pilônes et dans les fossés qui longent la route en bordure de quatre de ses champs. Le fait que ces plantes aient survécu à la pulvérisation indiquait qu'elles contenaient le gène et la cellule brevetés. Le juge de première instance a conclu qu'« aucune des sources évoquées (par M. Schmeiser) ne pouvait logiquement expliquer la concentration ou l'ampleur de canola Roundup Ready de qualité commerciale » qui s'est retrouvée dans la récolte de M. Schmeiser.

Il est intéressant de noter que cette décision est une décision 5 :4. Dans cette affaire, la majorité est composée de la juge en chef McLachlin, et des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish (ces deux derniers n'ayant pas participé à la décision Harvard), et la dissidence (en partie) est formée des juges Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel.

Selon la majorité, la portée du brevet suscite peu de controverse, tout comme sa validité.

17 Tous s'accordent pour dire que la protection revendiquée par Monsanto vise non pas la plante génétiquement modifiée elle-même, mais plutôt les gènes et les cellules modifiées qui la constituent. Contrairement à notre collègue la juge Arbour, nous ne croyons pas que ce fait oblige à considérer que les revendications comportent une réserve voulant que seuls les gènes et les cellules isolés en laboratoire bénéficient de la protection du brevet.

(...)

21 L'appelant Schmeiser fait valoir que l'objet revendiqué dans le brevet n'est pas brevetable. Tout en reconnaissant que Monsanto revendique une protection uniquement à l'égard d'un gène et d'une cellule, M. Schmeiser prétend que l'application de cette protection a pour effet de restreindre l'utilisation d'une plante ou d'une semence. Ce résultat, ajoute-t-il, rend l'objet non brevetable, selon le raisonnement majoritaire de l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), (2002) 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76 (« souris de Harvard »). Dans cet arrêt, la Cour a statué que les plantes et les semences sont des « formes de vie supérieures » non brevetables.

22 La présente affaire est différente de celle de la souris de Harvard, où le brevet refusé concernait un mammifère. Le commissaire aux brevets avait, en outre, accueilli d'autres revendications -- dont la Cour n'a pas été saisie dans cette affaire -- ayant trait notamment à un plasmide et à une culture de cellules somatiques. Les revendications concernant un gène et une cellule qui sont en litige dans la présente affaire sont quelque peu analogues, ce qui laisse croire que la conclusion qu'un gène et une cellule sont brevetables est, en fait, conforme tant aux motifs majoritaires qu'aux motifs dissidents de l'arrêt relatif à la souris de Harvard.

La Cour était entre autres saisie de la question à savoir si M. Schmeiser avait fabriqué ou construit l'objet de l'invention. La Cour n'a pas répondu à la question, puisqu'elle concluait que M. Schmeiser avait « exploité » l'objet de l'invention. Pour en conclure en ce sens, la Cour a tiré quelques conclusions :

58 On peut considérer que ces propositions émanent de l'analyse précédente du verbe « exploiter » figurant dans la Loi sur les brevets :

1 Selon leur sens lexicographique ordinaire, les verbes « exploiter » et « use » connotent une utilisation en vue d'une production ou dans le but de tirer un avantage.

2 Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le défendeur a « exploité » une invention brevetée consiste à se demander si l'inventeur a été privé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet;

3 Tout avantage commercial qui peut découler de l'invention appartient au titulaire du brevet.

4 Il est possible de conclure à l'existence de contrefaçon même si l'objet ou le procédé breveté fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes, pourvu que l'invention brevetée soit importante pour les activités du défendeur qui mettent en cause la structure non brevetée.

5 La possession d'un objet breveté ou d'un objet ayant une particularité brevetée peut constituer une « exploitation » de l'utilité latente de cet objet et ainsi constituer de la contrefaçon.

6 La possession, du moins dans le cadre d'un commerce, donne naissance à une présomption d'« exploitation » réfutable.

7 Bien qu'en général l'intention ne soit pas pertinente pour déterminer s'il y a eu « exploitation » et donc contrefaçon, l'absence d'intention d'utiliser l'invention ou d'en tirer un avantage peut être pertinente pour réfuter la présomption d'exploitation découlant de la possession.

Appliquant ces règles au cas en l'espèce, la Cour conclut que M. Schmeiser a exploité l'invention, notamment en privant Monsanto de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet. M. Schmeiser a tenté d'éviter cette conclusion en argumentant qu'il n'a jamais profité d'un avantage commercial, puisqu'il n'a jamais utilisé l'herbicide Roundup. Cet argument a été rejeté en première instance.

La majorité examine ensuite l'argument de M. Schmeiser à l'effet que le brevet devrait recevoir une interprétation stricte suivant *Harvard*. M. Schmeiser soutient que l'interprétation restrictive doit être privilégiée lorsqu'on regarde la question de contrefaçon, puisque les plantes se reproduisent naturellement, sans intervention humaine, et donc qu'il n'y a pas eu « exploitation ».

La majorité rejette cet argument :

90 L'argument des appelants ne tient pas compte non plus du rôle que l'être humain joue en matière de multiplication agricole. L'agriculture est une activité commerciale où les agriculteurs sèment et cultivent les plantes qui s'avèrent les plus rentables et lucratives. La phytologie existait bien avant Mendel. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain cherche à améliorer le rendement des plantes. Beaucoup d'énergie et d'argent ont été consacrés à la recherche de meilleures semences et de meilleures plantes. La Loi sur les brevets compense cette énergie et cet argent en conférant un monopole à ceux et celles qui les consacrent, lorsqu'il en résulte une invention nouvelle et utile en phytologie, tels les gènes et cellules génétiquement modifiés.

(...)

92 La question litigieuse n'est peut-être pas l'arrivée fortuite, en 1998, du Roundup Ready sur les terres de M. Schmeiser. Ce qui est en jeu en l'espèce est l'ensemencement et la culture, qui impliquent nécessairement des actes délibérés et réfléchis de la part de l'agriculteur. Les appelants prétendent qu'un agriculteur comme M. Schmeiser, qui cultive des plantes ayant des propriétés

particulière en testant, en isolant, traitant et semant les graines souhaitées, et en s'occupant de ces plantes jusqu'à leur récolte, obtient une récolte qui a simplement (TRADUCTION) « poussé spontanément ». Une telle prétention ne reflète pas la réalité de l'agriculture moderne.

La Cour conclut que M. Schmeiser a exploité l'invention, et est donc en contrefaçon du brevet.

En première instance, le juge avait accordé des dommages de l'ordre de 20,000\$, ce qui représentait le montant de la licence que M. Schmeiser aurait du payer s'il avait obtenu ses semences de Monsanto.

Dans une décision qui, au vu de plusieurs ressemble à une décision en équité, la majorité a annulé les dommages (citations omises) :

101 Il est bien établi que l'inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l'invention. Cela est conforme à la règle générale qui s'applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement ».

102 Le méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d'acquérir. Il faut comparer le profit que l'invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante.

103 Le problème est que, en ordonnant la remise des profits, le juge de première instance n'a fait état d'aucun lien de causalité entre l'invention et les profits que, selon lui, les appelants ont tirés de la culture de canola Roundup Ready. D'après les faits constatés, les appelants n'ont réalisé aucun profit dû à l'invention.

104 Ils ont réalisé exactement les mêmes profits que s'ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Ils ont vendu, comme aliment pour animaux, le canola Roundup Ready cultivé en 1998 et n'ont donc pas obtenu un meilleur prix du fait qu'il s'agissait de canola Roundup Ready. Sur le plan agricole, les appelants n'ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l'herbicide, vu l'absence de conclusion qu'ils ont pulvérisé de

l'herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Les profits des appelants découlaient uniquement des caractéristiques de leur récolte qui ne sont pas attribuables à l'invention.

105 Selon la preuve produite en l'espèce, les appelants n'ont tiré aucun profit de l'invention et Monsanto n'a droit à rien en ce qui concerne sa demande de remise.

Il convient de glisser quelques mots sur la dissidence. Sous la plume du juge Arbour, les juges dissidents prennent une interprétation restrictive des revendications, et, suivant *Harvard*, concluent que :

130 Il ressort clairement du mémoire descriptif que les revendications du brevet de Monsanto ne visent pas les plantes, les semences et les récoltes. Il est également clair que la revendication relative au gène n'étend pas à la plante la protection conférée par le brevet. La revendication concernant la cellule végétale cesse de s'appliquer au moment où la cellule végétale isolée qui contient le gène chimère est placée dans le milieu nutritif pour qu'elle se régénère. Dès que la cellule commence à se multiplier et à se différencier en tissu végétal, pour ensuite aboutir à la croissance d'une plante, la plante entière devrait faire l'objet d'une revendication. Toutefois, une plante entière n'est pas brevetable. De même, la revendication relative à la méthode cesse de s'appliquer au moment de la régénération de la plante transgénique fondatrice, mais elle ne vise pas les méthodes de reproduction de la plante et sûrement pas non plus la descendance de la plante régénérée.

131 En réalité, les revendications du brevet attribuent à Monsanto le monopole du gène chimère et de la cellule dans laquelle il est inséré, ainsi que de la méthode d'insertion du gène chimère dans la cellule. Par conséquent, aucune autre société de biotechnologie ne peut utiliser le gène chimère pour créer une cellule végétale résistant au glyphosate qui pourra ensuite être régénérée en plante résistant au glyphosate.

Suivant cette interprétation restrictive, le brevet est jugé valide mais non contrefait puisque M. Schmeiser n'aurait pas « exploité » l'objet de l'invention.

2. La saga des taxes de maintien

Dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*², il était question de la détermination du statut d'une entité pour le calcul des taxes payables au gouvernement canadien. En bref, le régime canadien prévoit un barème de taxes moindre pour une entité qui se qualifie de « petite entité » au Canada.

Il était de pratique courante que le Commissaire pouvait ajuster le montant des taxes et même percevoir des ajustements rétroactifs si le Demandeur s'apercevait que des montants erronés avaient été payés.

En première instance, cette pratique a été dénoncée et un des brevets en question avait été invalidé puisque le Commissaire n'avait pas l'autorité pour percevoir des taxes rétroactives.³

La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question et a tranché de la façon suivante. La Cour n'est pas en accord avec la prémisse sous-jacente de la décision de première instance à l'effet que le statut de demandeur en tant que petite entité puisse changer au fil du temps. Au contraire, le statut de petite entité est déterminé au moment où le demandeur entreprend le processus.⁴

Cette décision laisse quand même ouverte la question de ce qui se passe s'il y a un changement de demandeur, mais permet au moins pour les demandeurs qui initient le processus de brevet de se poser la question une seule fois.

Suite à cette décision, le gouvernement a publié un projet modification de la Loi sur les brevets, qui est présentement en consultation publique. Selon ce projet, une disposition transitoire existerait permettant aux demandeurs, entre la date d'entrée en vigueur de la disposition et 12 mois plus tard, de payer la différence des taxes rétroactivement. Une plus grande latitude concernant la discrétion du commissaire est également prévue. L'industrie semble voir avec un certain soulagement ces dispositions, qui permettront de corriger la situation où des taxes supplémentaires ont été payées hors délai.

Conclusion

² (2003), 24 C.P.R. (4th) 157 (CFA), accueillant en partie 14 C.P.R. (4th) 499, permission d'appeler à la Cour suprême refusée.

³ *Supra*, note 1, pages 116-119 ; voir également Louis-Pierre GRAVELLE et Philippe LAPORTE, « La petite entité peut rester petite : la grande demeurera toujours grande », dans *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 2003, vol. 15, no 3.

⁴ *Supra*, note 18, pp. 176-177.

Les deux dernières années ont vu trois décisions importantes de la Cour suprême émaner en matière de brevet. Ces décisions, avec lesquelles tous ne peuvent être en accord, au moins mettent fin à certaines controverses qui existaient.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

