

REVOIR LES RENVOIS : INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE BREVETS DANS *HOFFMAN-LAROCHE LTD. c. MAYNE PHARMA (CANADA) INC.*

Jeremy Lawson et Zhen Wong*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, 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

À l'été 2005, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision sur l'interprétation des renvois de revendications dans la cause *Hoffman-Laroche Ltd. c. Mayne Pharma (Canada) Inc.*, 2005 FC 814. Mayne alléguait que le médicament ceftriaxone, un dérivé du céphem, n'était pas couvert par le brevet de LaRoche. La Cour a examiné si la revendication d'un produit, qui fait référence à une partie d'une revendication de procédé antérieure, devait être considérée de type produit-par-procédé ou de type produit en soi. En interprétant les revendications pertinentes, la Cour a conclu que les revendications en litige font référence seulement aux composés définis à l'intérieur des revendications de procédé et que, par conséquent, elles couvrent le produit en soi.

Les renvois de revendications dans un contexte de brevets

Les droits de propriété intellectuelle conférés aux titulaires d'un brevet sont définis par les revendications de ce brevet. Il existe deux types de revendications : les revendications indépendantes et les revendications dépendantes. Les revendications indépendantes décrivent l'invention selon ses éléments essentiels et, par conséquent, définissent le monopole dans sa portée la plus large. Les revendications dépendantes se rattachent à une ou plusieurs revendications précédentes et comportent des caractéristiques additionnelles à celles définies dans les revendications desquelles elles dépendent. En effet, selon l'article 87(3) des *Règles sur les brevets* :

« La revendication dépendante comporte toutes les restrictions contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie (...) »

© CIPS, 2005.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2005 (vol 9, n° 4). Publication 068.070F.

Dans le domaine de la chimie, une revendication dépendante peut spécifier, par exemple, une gamme de températures avantageuses, un catalyseur particulier, ou une préférence à un sous-groupe R.

Pour caractériser et renforcer davantage le droit de propriété, les revendications de nombreuses catégories—produit, procédé, utilisation, etc.—sont souvent intégrées dans une même demande de brevet. De façon générale, les revendications dépendantes font référence à des revendications précédentes de la même catégorie. Par conséquent, les revendications de produit font référence à des revendications de produit ; les revendications de procédé à des revendications de procédé ; et les revendications d'usage à des revendications d'usage. Toutefois, dans le but d'éviter la répétition de longues définitions telles que des dessins moléculaires compliqués ou des longues listes de composantes, les revendications peuvent inclure des renvois à des parties d'une revendication antérieure de la même ou d'une autre catégorie. Ces revendications ne comportent pas toutes les restrictions contenues dans les revendications auxquelles elles renvoient et, par conséquent, ne sont pas « dépendantes ». Néanmoins, il faut que les références dans de telles revendications soient claires et non ambiguës afin d'établir une interprétation fiable.

La cause LaRoche

La Cour fédérale a examiné les renvois des revendications dans la cause *Hoffman-LaRoche Ltd. c. Mayne Pharma (Canada) Inc.* Le demandeur dans cette cause (LaRoche) était détenteur d'un contrat de licence pour la production du ceftriaxone. Ce médicament fait l'objet de plusieurs revendications sur le brevet 1,259,606 (ci-après le brevet 606). Le défendeur (Mayne) a déposé une demande d'Avis de Conformité (ADC) pour commercialiser ce médicament et a remis à LaRoche un Avis d'Allégation (ADA) alléguant la non contrefaçon du brevet 606. LaRoche a demandé au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un ADC à Mayne jusqu'à l'expiration du brevet 606, en soumettant que le brevet couvre le médicament. LaRoche avait le fardeau de prouver que l'ADA n'était pas justifié dans son allégation de non contrefaçon.

Eu égard au brevet 606 lui-même, les revendications 1 et 2 portent sur un procédé pour la production de composés généraux qui englobent le médicament ceftriaxone. Malgré qu'elles soient des revendications de procédé, la première partie de chacune des revendications 1 et 2 fournit une définition d'un composé de la formule générale I. Les revendications indépendantes 45, 64 et 65 portent sur des composés généraux et font référence aux revendications de procédé 1 et 2 pour la définition des

composés. Les revendications 45, 64 et 65 sont les revendications en litige et se lisent comme suit :

« 45. Un dérivé du céphem de la formule générale I telle que définie dans la revendication 1. »

« 64. Un dérivé du céphem de la formule générale I telle que définie dans la revendication 2. »

« 65. Une composition pharmaceutique comprenant des composés de la formule générale I telle que définie dans la revendication 1, ou un sel pharmaceutique acceptable de celle-ci, ou en mélange avec un ou plusieurs auxiliaires, porteurs, diluants ou excipients pharmaceutiques acceptables, pour l'utilisation dans le traitement des infections microbiennes. »

La Cour s'est penchée sur la question suivante : est-ce que ces revendications de produit doivent comporter les restrictions de procédé des revendications 1 ou 2 et, par conséquent, être interprétées comme des revendications de produit-par-procédé, ou sont-elles des revendications de produit en soi ?

En analysant les revendications en litige, la Cour devait interpréter les revendications 1 et 2. Tel que mentionné ci-dessus, les revendications 1 et 2 se rapportent à un procédé pour la préparation d'un dérivé du céphem. Ces revendications ont été interprétées comme ayant deux parties : une partie de composé et une partie de procédé. La première partie des revendications définit le dérivé du céphem. La deuxième partie des revendications définit le procédé par lequel les dérivés du céphem sont fabriqués. Ces deux parties sont séparées par l'expression transitionnelle « dans lequel. »

Quant à la revendication 45, la Cour a déduit que la formulation de celle-ci fait référence seulement à la « partie de composé » de la revendication 1. En effet, pour englober les deux concepts inclus dans la revendication 1, c'est-à-dire la partie de composé et la partie de procédé, la revendication 45 aurait dû non seulement faire référence à la partie de procédé, mais les mots suivants auraient dû également être inclus : « et fait par le procédé de la revendication 1 ». Le même raisonnement s'applique aux revendications 64 et 65.

Par conséquent, afin de conclure que les revendications 45, 64 et 65 contiennent toutes les limitations (composé et procédé) des revendications 1 et 2, la formulation des revendications 45, 64 et 65 doit clairement indiquer une référence aux deux parties de la revendication 1 ou 2.

L'interprétation des renvois faite par la Cour démontre particulièrement que la doctrine de l'« interprétation téléologique » s'étend au-delà des éléments d'une invention, et même jusqu'à la structure textuelle et aux renvois formels des revendications. Les revendications doivent être claires afin de définir l'invention et d'informer le public. Dans le but d'éviter des litiges potentiels, parfois les longues définitions devraient être reprises au complet plutôt qu'être incluses par référence. De plus, non seulement les éléments d'une invention doivent-ils être attentivement décrits et mis en corrélation, mais l'ordre textuel et les renvois des revendications doivent être abordés avec une attention particulière à l'interprétation éventuelle de ceux-ci, de manière à obtenir des revendications claires et non ambiguës dans le but d'établir un droit de propriété intellectuelle solide.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

