



**ROBIC**  
+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## DÉFINIR UN CRITÈRE D'INVENTIVITÉ POUR LES BREVETS : CE N'EST PAS ÉVIDENT

ADAM MIZERA\*

**LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La Cour d'appel fédérale du Canada a dû évaluer dans une affaire récente le niveau d'inventivité nécessaire pour rendre une invention brevetable. Plus particulièrement, dans l'affaire *Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc.* (2007 CAF 217), la Cour devait examiner la validité d'un brevet dans le domaine pharmaceutique. La validité du brevet était attaquée pour différentes raisons, incluant pour manque d'activité inventive, par la partie défenderesse Novopharm accusée de contrefaçon.

Une telle question est importante pour un inventeur lors de l'évaluation de la stratégie de dépôt dans différents pays lorsque son invention est considérée comme ayant un niveau d'inventivité « discutable ». Un inventeur éviterait peut-être de déposer une demande de brevet pour une telle invention dans des juridictions où le niveau d'inventivité requis pour obtenir un brevet est élevé.

La question en litige dans la présente affaire se rapportait sur l'évaluation de l'inventivité d'une utilisation d'une subdivision (appelée énantiomère) de molécule chimique, la molécule de base étant déjà connue dans l'art antérieur. Novopharm avait plaidé qu'un tel énantiomère est évident lorsque la molécule de base est connue et que des techniques connues peuvent être utilisées pour extraire la subdivision de la molécule connue.

Le juge Hughes en première instance a maintenu la validité de la revendication en soumettant que l'utilisation de l'énantiomère était non-évidente par rapport à ce qui était connu de la molécule de base. En faisant une revue de jurisprudence canadienne, américaine et anglaise, le juge Hughes avait produit une liste de facteurs à considérer pour évaluer l'inventivité d'un brevet. Novopharm avait porté en appel notamment l'utilisation de cette liste de facteurs pour l'évaluation de la non-évidence de l'invention.

---

© CIPS, 2007.

\* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2007 (vol. 11 n° 3) du cabinet. Publication 068.083.

La Cour d'appel a entamé son analyse sur la question de la non-évidence en réitérant que le seul test accepté au Canada vient de l'affaire *Beloit Canada Ltd. et al. v. Valmet OY* :

*[Est-ce qu'un technicien versé dans le domaine] aurait, et ce, à la lumière de l'état de la technique et des connaissances générales ordinaires, été amené directement et sans difficulté à la solution enseignée par le brevet.*

La Cour souligne que ce test de *Beloit* doit être factuel, fonctionnel et guidé par une preuve d'expert sur le niveau d'habileté et de connaissances de la personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine de l'invention. La crédibilité et la fiabilité de cette preuve d'expert doivent être évaluées.

Cependant, la Cour mentionne qu'il n'existe pas de question unique, ni de série de questions uniques qui peut être utilisée pour évaluer l'inventivité d'une invention et qui pourrait s'appliquer à toutes les situations. Par conséquent, la Cour a refusé d'utiliser la liste de facteurs du Juge Hughes pour remplacer le test déjà établi dans l'affaire *Beloit*.

Toutefois, la Cour d'appel trouve que les facteurs du juge Hughes représentent néanmoins un outil utile d'évaluation de l'inventivité qui doit être effectuée lors de l'analyse factuelle du test plus général de *Beloit*. La Cour présente alors une série de facteurs représentant une version éditée de la liste du juge Hughes et incluant les éléments suivants :

#### Facteurs principaux

1. L'invention.
2. La personne de compétence ordinaire mentionnée dans le test de *Beloit*.
3. Le niveau de connaissance de la personne de compétence ordinaire dans le domaine de l'invention.
4. Le climat entourant le domaine de l'invention à la date de l'invention.
5. Les motivations qui existaient au moment de l'invention pour résoudre un problème connu.
6. La quantité de temps et d'effort requis pour créer l'invention.

#### Facteurs secondaires

7. Le succès commercial.
8. Des prix méritoires accordés à l'invention.

La Cour a ensuite considéré ces facteurs et autres points soulevés par la partie appelante pour rejeter finalement l'appel.

Par conséquent, un inventeur a maintenant une liste de facteurs permettant de mieux évaluer l'inventivité d'un brevet. Cependant, malgré l'existence de cette liste,

déterminer avec certitude l'inventivité d'une invention au Canada demeure encore un exercice qui est loin d'être évident...

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

