

BREVETS: UNE OBLIGATION DE BONNE FOI AU CANADA?

ERIKA PAAPE*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Dans le cadre de la poursuite d'une demande de brevet au Canada, les communications avec l'Examineur doivent être empreintes de bonne foi. Un manquement à cette obligation dans l'affaire *Lundbeck c. Ratiopharm* (2009 CF 1102), publiée le 23 novembre 2009, a amené la Cour fédérale à invalider le brevet en cause.

La décision porte sur un brevet qui revendique la combinaison de deux composés pharmaceutiques pour traiter la maladie d'Alzheimer. L'Examineur a rejeté la combinaison des deux composés comme étant évidente, puisque l'utilisation de ces deux composés, pris séparément, était bien connue. En réponse à ce rejet, la demanderesse a présenté quatre articles, selon lesquels des combinaisons semblables auraient eu pour effet de réduire l'efficacité de l'un des composés. Les articles présentés par la demanderesse étaient accompagnés de déclarations de celle-ci à l'effet que l'art antérieur enseignait clairement d'éviter la combinaison revendiquée et que l'art antérieur dans son ensemble, n'aurait pas poussé la personne versée dans l'art à combiner les deux composés pour le traitement de la maladie.

Préalablement, l'Examineur avait également demandé que lui soient fournies les antériorités citées à l'encontre des demandes correspondantes déposées à l'étranger. N'ayant pas de demandes correspondantes à l'étranger, la demanderesse avait soumis, en réponse à ce premier rapport d'examen, un rapport de recherche international. Ce rapport contenait un article (article de Wenk), avançant des hypothèses sur l'utilisation de la combinaison revendiquée. Cet article de Wenk n'a cependant pas été porté à l'attention de l'Examineur lors de la deuxième réponse.

Le paragraphe 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets* précise que « la demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet [...] de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur [...] (nos soulignés) ».

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, 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 Hiver 2009 (vol. 13 n° 4) du cabinet. Publication 068.116F

La Cour souligne d'une part, que l'affirmation du demandeur selon laquelle l'art antérieur dans son ensemble, n'aurait pas poussé la personne versée dans l'art à combiner les deux composés, est fautive du fait que l'article de Wenk faisait partie de cet art antérieur. D'autre part, la Cour a conclu que la déclaration à l'effet que l'art antérieur enseignait clairement d'éviter la composition revendiquée, ne présente pas un exposé impartial de l'art antérieur. Selon la Cour, l'article de Wenk est d'une importance majeure dans l'analyse de l'évidence, contrairement aux quatre articles que la demanderesse a préféré porter à l'attention de l'Examineur. La Cour a conclu que la réponse de la demanderesse ne constituait pas une divulgation complète, franche et impartiale.

La Cour a donc conclu que l'allégation d'abandon en vertu du paragraphe 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets* était justifiée et ce, même si la Cour n'a pas considéré les revendications du brevet anticipées ou évidentes eut égard à cet article. Le fait d'avoir transmis cet article lors de la première réponse n'était pas suffisant pour rencontrer le critère de bonne foi du paragraphe 73(1)(a), étant donné la déclaration contradictoire de la demanderesse dans la deuxième réponse.

La décision *Lundbeck* vient donc clarifier que lors de la poursuite d'une demande de brevet au Canada, le demandeur et l'agent au dossier ont le devoir d'adresser l'art antérieur de façon complète, franche et impartiale lors des échanges avec le Bureau des brevets. La prudence sera de mise non seulement dans l'analyse de l'art antérieur, mais également dans la façon de le qualifier, en évitant, autant que possible, les déclarations trop générales.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

