



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

1. Introduction
2. Contexte de l'affaire
3. Analyse du tribunal
4. Comparaison avec d'autres pays
 - 4.1 États-Unis
 - 4.2 Europe
5. Conclusion

1. Introduction

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.*¹, 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. Cette dernière concédait que, si le brevet était valide, elle reconnaissait qu'elle était en contrefaçon du brevet en cause. Ce brevet appartenait à Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. qui avait accordé une licence à Janssen-Ortho Inc, la partie demanderesse.

Cette décision de la Cour est intéressante du point de vue de l'analyse du critère d'inventivité en matière de brevets, une question que plusieurs tribunaux autour du monde ont tenté de résoudre dans différentes décisions au cours des derniers mois. Un examen des solutions proposées par les différentes cours illustre que ces dernières sont loin de trouver un terrain commun où un inventeur pourrait trouver un principe uniforme lui permettant de savoir si son invention pourrait être considérée comme étant inventive d'une juridiction à une autre. Ce type de questionnement

© CIPS, 2007.

* Avocat et ingénieur, Adam Mizera est membre 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. Publication 367.

¹ 2007 CAF 217, <http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2007/2007fca217/2007fca217.html> et <http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca217/2007fca217.html> (C.A.F.; 2007-06-07), les juges Sharlow, Nadon et Malone.

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

devient nécessaire 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.

2. Contexte de l'affaire

Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd est propriétaire du brevet CA 1,304,080 et a une licence de commercialisation avec Janssen-Ortho. Dans une décision de première instance, le juge Hughes avait déclaré la revendication 4 de ce brevet valide². Cette revendication traite d'un produit appelé le levofloxacin. Ce produit est l'un des deux énantiomères d'un autre produit appelé ofloxacin, objet d'un brevet CA 1,1,67,840 émis plus d'un an avant la date de priorité du brevet CA 1,304,080. Un énantiomère peut être considéré comme une subdivision d'une molécule originale caractérisée en ce que la subdivision est superposable à son autre subdivision homologue après symétrie dans un miroir. Cette subdivision peut avoir des propriétés nettement différentes de celles qu'elle a lorsqu'elle fait partie de la molécule originale, incluant des propriétés médicinales intéressantes lorsqu'elle est isolée de la molécule.

Par conséquent, la question en litige se rapporte sur l'évaluation de l'inventivité d'une utilisation d'une subdivision de molécule, 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 pouvaient être utilisées pour extraire l'énantiomère 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 produit une liste de facteurs à considérer pour évaluer un brevet lorsque ce dernier voit sa validité attaquée en cour pour manque d'inventivité. Novopharm avait porté en appel notamment l'utilisation de cette liste de facteurs pour l'évaluation de la non-évidence de l'invention.

3. Analyse du tribunal

La Cour d'appel entame 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. c. Valmet OY*:

² 2006 CF 1234.

The classical touchstone for obviousness is the technician skilled in the art but having no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right. The question to be asked is whether this mythical creature (the man in the Clapham omnibus of patent law) would, in the light of the state of the art and of common general knowledge as at the claimed date of invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. It is a very difficult test to satisfy.³

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 refuse 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.

³ (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.) à la page 294, (le juge Hugessen).

La Cour souligne aussi qu'un autre facteur secondaire proposé par le juge Hughes, soit les avantages de l'invention reconnus après la date de l'invention, n'est pas un facteur utile à considérer.

De plus, la Cour prend bien soin de réitérer que cette liste de facteurs n'est pas un nouveau test qui doit être suivi à la lettre par les tribunaux qui feront face à des questions similaires sur l'inventivité d'un brevet :

I emphasize that this list is a useful tool, but no more. It is not a list of legal rules to be slavishly followed; nor is it an exhaustive list of the relevant factors. The task of the trial judge in each case is to determine, on the basis of the evidence, sound judgment and reason, the weight (if any) to be given to the listed factors and any additional factors that may be presented.⁴

La Cour a ensuite considéré ces facteurs et autres points soulevés par la partie appelante pour rejeter finalement l'appel. Dans le cas présent, les détails de l'analyse du cas spécifique ne sont pas importants. Il est plus intéressant de comparer le test et les facteurs pertinents établis par la Cour d'appel fédérale par rapport à l'évaluation du niveau d'inventivité d'une invention avec les tests proposés par des tribunaux étrangers sur des questions similaires dans des jugements récents.

4. Comparaison d'autres pays

4.1 États-Unis

Dans la récente décision *KSR Int'l Co. c. Teleflex Inc.*⁵ rendue le 30 avril dernier, la Cour suprême des États-Unis a aussi tenté de résoudre le débat sur le critère d'inventivité ou de non-évidence applicable aux brevets. (Il est également intéressant de noter que cette décision a un lien canadien en ce que KSR International a son siège social au Canada.)

Cette décision analyse une invention dans les technologies automobiles qui était une nouvelle combinaison de deux technologies connues dans ce domaine. La partie défenderesse accusée de contrefaçon dans cette affaire plaidait que l'invention brevetée était invalide parce qu'elle était évidente au vu de l'art antérieur connu dans le domaine.

Auparavant, la Cour d'appel du circuit fédéral américain avait établi un test strict selon lequel, pour établir le caractère évident d'une invention, il fallait trouver « un enseignement, une suggestion ou une motivation » explicite pour une personne

⁴ *Supra* note 1, au par. 27.

⁵ 550 U.S. ____, 127 S. Ct. 1727 (2007).

versée dans le domaine de la technologie afin de combiner deux documents distincts d'art antérieur.

La Cour suprême des États-Unis n'a pas rejeté ce test, mais s'est néanmoins distancée d'une interprétation stricte de celui-ci et a ainsi tenté d'incorporer une connaissance de sens commun (*common sense*) dans son analyse, pour établir que l'invention en cause était une combinaison évidente de technologies connues et donc non brevetable.

La Cour a réitéré que le principe établi dans une de ses décisions antérieures, *Graham c. John Deere Co. of Kansas City*⁶, s'appliquait toujours :

Under §103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented.⁷

Comme on peut le constater, le test américain dans son ensemble suit généralement la logique de la décision de la Cour d'appel fédérale au Canada avec un test de base d'évaluation des connaissances d'une personne de compétence ordinaire dans le domaine de l'invention avec un nombre de facteurs secondaires à considérer par la suite. Toutefois, la référence dans la décision américaine au concept de *common sense*, risque de rendre le standard d'inventivité plus difficile à atteindre aux États-Unis qu'au Canada.

Ainsi, en ce qui concerne la poursuite de demandes de brevets présentement en instance aux États-Unis, il pourrait être plus difficile à l'avenir de contourner certaines objections des examinateurs dans les rapports d'examen de brevets pour cause d'évidence, surtout si l'invention est une combinaison de technologies déjà connues. Similairement, il est possible que la validité de plusieurs brevets émis puisse être attaquée pour manque d'inventivité lors de poursuites en contrefaçon.

4.2 Europe

La *Convention sur le brevet européen* a tenté d'harmoniser les différents critères d'évaluation de l'inventivité d'une invention de ses différents états membres. En effet, l'article 56 définit l'activité inventive comme suit :

⁶ 383 U.S. 1 (1966).

⁷ *Supra*, note 6 aux pp. 17-18.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.⁸

Cependant, cette définition vague a récemment mené à des interprétations nettement différentes de l'inventivité d'une même invention dans deux pays différents membres de la Convention. L'invention est une endoprothèse vasculaire, encore avec un lien canadien, fabriquée par la compagnie canadienne Angiotech Pharmaceuticals Inc. En Grande-Bretagne, le tribunal, dans l'affaire *Angiotech Pharm., Inc. c. Conor MedSystems Inc.*⁹, a invalidé une revendication importante du brevet d'Angiotech. Le jour suivant, une cour hollandaise, dans l'affaire *Conor MedSystems Inc. c. Angiotech Pharm., Inc.*¹⁰, a maintenu la validité du même brevet dans une affaire de contrefaçon. Dans les deux cas, l'inventivité du brevet était la question en litige.

Dans la décision anglaise en première instance, le juge avait énuméré un certain nombre de questions à utiliser pour évaluer l'inventivité :

- (a) What was the problem which the patented development addressed? [...]
- (b) How long had that problem existed?
- (c) How significant was the problem seen to be? [...]
- (d) How widely known was the problem and how many were likely to be seeking a solution? [...]
- (e) What prior art would have been likely to be known to all or most of those who would have been expected to be involved in finding a solution? [...]
- (f) What other solutions were put forward in the period leading up to the publication of the patentee's development? [...]
- (g) To what extent were there factors which would have held back the exploitation of the solution even if it was technically obvious? [...]
- (h) How well has the patentee's development been received? Once the product or process was put into commercial operation, to what extent was it a commercial success? [...]
- (i) To what extent can it be shown that the whole or much of the commercial success is due to the technical merits of the development, i.e. because it solves the problem? [...]

This list starts with the basic question, what was the problem? (b), (c), (d), (e) and (f) are really concerned with the wider question, why was the invention not made earlier? (g), (h) and (i) are concerned with commercial success. [...] There is a temptation, which was not

⁸ <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/f/ar56.html>.

⁹ [2007] EWCA Civ 5 (Jacob, L.J.), confirmant la décision de [2006] EWHC 260 (Pat) (Pumfrey, J.).

¹⁰ No. 258022/HA ZA 06-261 (17 janvier, 2007).

avoided in the submissions addressed to me in the present case, to turn this list of factors into a checklist. I do not find this particularly helpful, preferring to identify those collateral matters which logically go towards fulfilling the *Molnlycke* task of testing the experts' primary evidence.¹¹

Le test de *Molnlycke* ressemble beaucoup au test «objectif» de *Beloit* au Canada :
Under the statutory code (which is further confirmed in its completeness by sections 74 and 72) the criterion for deciding whether or not the claimed invention involves an inventive step is wholly objective. It is an objective criterion defined in statutory terms, that is to say whether the step was obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art as defined in section 2(2).¹²

Cette logique de présenter un test objectif accompagné d'une série non exhaustive de facteurs semble concorder avec le raisonnement de la Cour d'appel fédérale au Canada.

Par contre, le tribunal hollandais, pourtant régi par la même Convention sur le brevet, utilise un autre raisonnement pour évaluer l'inventivité d'une invention, soit :

- analysing what the state of the art was just before the invention;
- establishing the objective technical problem to be solved, based on the "nearest" art and the alleged invention; and
- determining whether the invention would be obvious to the average professional, based on the nearest art and the objective technical problem.¹³

Ainsi, le tribunal hollandais introduit la nécessité d'évaluer l'invention par rapport à un problème devant être résolu. Cet aspect de devoir définir un problème à être résolu n'existe pas aussi explicitement dans les tests américains, canadiens et anglais mais est commun dans la jurisprudence en Europe sur les questions d'inventivité. En utilisant ce test, le tribunal hollandais est arrivé à une conclusion totalement opposée à celle du tribunal anglais sur l'inventivité et la validité du brevet en cause. Par conséquent, trouver un fil conducteur dans les raisonnements des tribunaux des différentes juridictions est quasi impossible.

5. Conclusion

¹¹ [2006] EWHC 260 (Pat) (Pumfrey, J.), aux par. 35-36, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2006/260.html>.

¹² *Molnlycke AB c. Procter & Gamble Ltd* [1994] RPC 49, Sir Donald Nicholls V-C à la p. 112.

¹³ Diner, B.C. et al., « A review of obviousness in the US and Europe », dans [Mai 2007] *Pharma Law Focus*, IP World, Bio Supplement, à la p. 32.

Le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Novopharm*, en comparaison avec les décisions étrangères sur le sujet de l'inventivité, illustre bien comment il n'est pas présentement possible de trouver une définition uniforme de l'inventivité en matière de brevets.

Bien qu'il existe certaines ressemblances dans les raisonnements des tribunaux internationaux sur les tests à appliquer pour évaluer l'inventivité d'une invention, une même invention pourrait être identifiée comme étant inventive dans un pays, mais évidente dans un autre, compte tenu des différences dans les critères d'analyse.

Par conséquent, juger avec certitude l'inventivité d'une invention d'un pays à un autre demeure encore un exercice qui est loin d'être évident...



