



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE BREVETS

BOB H. SOTIRIADIS ET FRANCE LESSARD*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Introduction

1. Interprétations législatives
2. Interprétation des revendications – quelques termes ambigus démystifiés
3. Rappels à l'ordre en appel
4. Suivis jurisprudentiels
5. Jurisprudence inusitée

Conclusion

INTRODUCTION

La jurisprudence des deux dernières années a permis de clarifier certaines dispositions législatives propres aux brevets, notamment lorsque appliquées à certaines situations particulières, alors que d'autres dispositions ont été testées pour la toute première fois devant un tribunal. Voici quelques résumés et commentaires sur certaines décisions d'intérêt.

1. INTERPRÉTATIONS LÉGISLATIVES

1.1. Étendue de l'obligation de divulgation (art. 27(3))

Après un certain âge, bien des patients redoutent leur visite annuelle chez le médecin. La petite phrase « vous faites du cholestérol » anéantit tout espoir de savourer de nouveau le foie gras du vendredi midi. Le verdict du médecin signifie pour plusieurs des changements à apporter au point de vue des habitudes alimentaires et peut-être même la prise de médicaments. Signe des temps, la Cour d'appel fédérale a eu droit, quant à elle, à une leçon de chimie sur la biosynthèse du

© CIPS, 2008.

* Avocat, Bob H. Sotiriadis est associé 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; avocate, France Lessard est membre des mêmes cabinets. Publié dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2008)* du Service de formation continue du Barreau du Québec. Publication 382.

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

cholestérol et les avantages d'un brevet inscrit à l'égard de comprimés commercialisés au Canada sous la marque LIPITOR.

Le paragraphe 27 (3) de la *Loi sur les Brevets*¹ (« la Loi ») prévoit que le mémoire descriptif d'une demande de brevet doit décrire de manière exacte et complète l'invention qui est revendiquée. Dans une décision unanime, la Cour d'appel fédérale a renversé un jugement de première instance et analysé la portée et l'étendue de cette obligation de divulgation, notamment en matière de brevet de sélection.

Dans *Pfizer Canada Inc. et al. c. Minister of Health et al.*², la Cour d'appel fédérale entendait l'appel d'une ordonnance du juge von Finckenstein ayant rejeté la demande de Pfizer et Warner-Lambert, présentée en vertu de l'article 6 du *Règlement sur les médicaments brevetés*³, d'interdire au Ministre de la santé de délivrer un avis de conformité à Ranbaxy à l'égard de l'atorvastatine calcique jusqu'à l'expiration du brevet canadien n°2,021,546 (« le brevet 546 »).

Le brevet 546 est un brevet de sélection (même si ce fait est contesté par Ranbaxy, il est reconnu d'emblée par la Cour). Il revendique une sélection de composés visés par le brevet américain 4,681,893 (« le brevet 893 ») et son pendant canadien le brevet 1,268,768 (« le brevet 768 »), englobant une classe de composés hypocholestérolémifiants appelés statines. Ces composés diminuent la production de cholestérol dans l'organisme humain et le brevet canadien 768 ainsi que le brevet 546 en litige sont commercialisés par Pfizer sous le nom commercial LIPITOR. Par avis d'allégation, Ranbaxy a allégué que le produit pharmaceutique RAN-ATORVASTATIN pour lequel elle cherchait à obtenir un avis de conformité n'était pas une contrefaçon du brevet 768 et que le brevet 546 était invalide pour cause d'évidence, de double brevet, d'insuffisance et d'antériorité.

En première instance, le juge von Finckenstein a conclu que le brevet 546 était invalide parce qu'il ne respectait pas les exigences du paragraphe 27 (3) de la Loi. La revendication en litige, la revendication 6, revendique le sel de calcium de l'atorvastatine, qui présente une activité inhibitrice de la biosynthèse du cholestérol. Le juge von Finckenstein avait déjà interprété la revendication 6 dans l'affaire *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*⁴. Cette affaire s'étant réglée avant qu'un appel ne soit entendu, l'interprétation donnée par le juge von Finckenstein dans *Novopharm* n'a pas été révisée en appel. Ce dernier, n'ayant pas noté de différences dans les témoignages d'experts présentés devant lui, adopte la même interprétation pour conclure que le brevet 546 revendique que l'atorvastatine a une

¹ L.R.C. 1985, ch. P-4

² (2008), 66 C.P.R. (4th) 467, motifs en français à 2008 CAF 108 (ci-après « *Pfizer c. Ranbaxy* »).

³ DORS/93-133

⁴ 2006 CF 1471, (2006), 54 C.P.R. (4th) 279 (ci-après « *Novopharm* »)

activité inhibitrice dix fois supérieure à celle du mélange racémique⁵ et que le sel de calcium de l'atorvastatine, revendiqué à la revendication 6, est la réalisation privilégiée de l'invention.

Ranbaxy a allégué que le brevet 546 ne décrivait pas de façon exacte et complète l'invention. Après avoir interprété la revendication en litige, le juge von Finkenstein a examiné les résultats de deux types d'essais (un test d'inhibition de la synthèse du cholestérol et un test d'inhibition rapide de la synthèse du cholestérol) pour déterminer que les données obtenues durant ces essais ne prouvaient pas la promesse d'une activité inhibitrice dix fois supérieure telle que décrite à la revendication 6 selon son interprétation de celle-ci. Il a conclu de son analyse que la divulgation faite dans le brevet 546 était insuffisante et ne respectait pas les exigences de l'article 27 (3) de la Loi. Puisque le premier motif d'invalidation allégué par Ranbaxy était justifié, la cour n'a pas analysé les autres allégations d'invalidité.

En appel, les juges Nadon, Linden et Ryer ont renversé la décision de première instance. S'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence, le juge Nadon conclut ceci sur la portée de l'exigence de divulgation de l'article 27 (3) :

« Le paragraphe 27 (3) de la Loi n'exige pas qu'un breveté explique à quel point son invention fonctionne bien par rapport à d'autres inventions. On n'exige pas de lui qu'il décrive en quoi son invention est nouvelle ou utile, et il n'est pas non plus obligé de « vanter l'effet ou l'avantage de sa découverte s'il décrit son invention de manière à la produire » : voir *Consolboard*, précité, à la page 526 ».⁶

Le juge Nadon rappelle que bien que la Cour d'appel fédérale n'a analysé des brevets de sélection qu'à deux occasions, rien n'a permis de penser qu'un degré de divulgation plus élevé était exigé pour ce type de brevet.

La Cour d'appel fédérale conclut que le juge de première instance a commis deux erreurs. Il a d'abord erronément estimé que le brevet 546 assurait que l'atorvastatine avait une activité inhibitrice dix fois supérieure à celle du mélange racémique. La seule assurance donnée par le brevet, selon la Cour d'appel fédérale, est plutôt que les composés en cause inhibent de « façon inattendue et surprenante » la

⁵ Le mélange racémique est défini au paragraphe 6 de la décision *Pfizer c. Ranbaxy, supra*, note 2 : « L'atorvastatine est un énantiomère. Les énantiomères sont des molécules qui possèdent la même structure chimique, mais qui diffèrent du point de vue des arrangements tridimensionnels de leurs atomes. Chaque énantiomère est l'image miroir non superposable de l'autre énantiomère. Un mélange racémique ou un racémate est un mélange composé de deux énantiomères d'une molécule en proportions égales (50/50). Bien que les énantiomères aient les mêmes propriétés physiques, chimiques et spectrales, leurs propriétés biologiques varient souvent. En général, un énantiomère est actif sur le plan biologique alors que l'autre est inactif. De ce fait, l'énantiomère actif est généralement deux fois plus actif que le racémate. »

⁶ *Pfizer c. Ranbaxy, supra*, note 2, au paragraphe 37, citant *Consolboard Inv. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504.

biosynthèse du cholestérol. Les données, tout au plus, ne font qu'illustrer l'ampleur de cette promesse d'inhibition inattendue et surprenante. La deuxième erreur se retrouve dans l'interprétation qu'a faite le juge de première instance de l'exigence de divulgation du paragraphe 27 (3) de la Loi. Ce paragraphe n'exige pas qu'un breveté appuie son invention sur des données.⁷ Selon la Cour d'appel fédérale, deux questions sont pertinentes pour rencontrer les exigences de divulgation du paragraphe 27 (3) : *En quoi consiste l'invention?* et *Comment fonctionne-t-elle?*⁸

En concluant sur le sujet de la divulgation selon le paragraphe 27 (3), le juge Nadon laisse déjà sous-entendre quel sera son raisonnement quant aux autres allégations d'invalidité. Il conclut que « d'attaquer un brevet de sélection au motif qu'il n'existe pas de données pour étayer l'avantage revendiqué est certainement pertinent aux fins de la validité (très probablement en ce qui regarde la question de l'utilité), mais ne l'est pas aux fins de la divulgation suivant le paragraphe 27 (3) de la Loi ». Or, Ranbaxy n'a pas plaidé le caractère insuffisant des données sous les rubriques d'évidence, de double brevet et d'antériorité :

« À sa face même, le brevet 546 est un brevet de sélection, dont la validité dépend du fait qu'il présente des avantages inattendus par rapport à la classe dont il est issu. En omettant d'attaquer les données sous-tendant la sélection sous les rubriques d'antériorité, d'évidence et de double brevet, Ranbaxy n'a pas contesté la validité de la sélection. »⁹

L'allégation de double brevet, qui n'avait pas été analysée en première instance, est rejetée au motif que le deuxième brevet sur lequel Ranbaxy s'appuyait se rapportait à un procédé, alors que le brevet 546 se rapporte à des composés. L'allégation d'antériorité est elle aussi rejetée au motif que la revendication d'un composé chimique précis ne peut avoir été anticipée par une antériorité qui porte sur une vaste classe de composés à laquelle appartient ce composé précis.

En s'attaquant aux données résultant des essais dévoilés par Pfizer, Ranbaxy disposait peut-être de certaines munitions pour invalider le brevet 546, mais ces

⁷ *Pfizer c. Ranboxy, supra*, note 2, au paragraphe 56 : « Le juge des demandes a eu tort d'interpréter l'exigence de divulgation du paragraphe 27 (3) de la Loi comme exigeant qu'un breveté appuie son invention sur des données. Ce faisant, il a confondu l'exigence qu'une invention soit nouvelle, utile et non évidente avec l'exigence, suivant le paragraphe 27 (3), que le mémoire descriptif divulgue « l'usage » auquel l'invention se prêtait selon l'inventeur. *Consolboard*, précité, à la page 527. La question de savoir si un breveté a obtenu suffisamment de données pour étayer son invention n'est pas pertinent, à mon sens, au regard de l'application du paragraphe 27 (3). L'analyse à cet égard met en cause le caractère suffisant de la divulgation et non le caractère suffisant des données sous-jacentes à l'invention. Permettre à Ranbaxy d'attaquer l'utilité, la nouveauté et/ou l'évidence du brevet 546 par le biais de l'exigence de divulgation élargit indûment la portée de l'obligation de l'inventeur suivant le paragraphe 27 (3), et ignore l'objet de cette disposition.

⁸ *Pfizer c. Ranboxy, supra*, note 2, aux paragraphes 60 et 61.

⁹ *Pfizer c. Ranboxy, supra*, note 2, au paragraphe 69.

munitions furent dirigées contre la mauvaise cible. Ce faisant, la validité du brevet 546 est maintenue et l'avis de conformité ne pourra être émis. La Cour d'appel fédérale a aussi précisé la nature et la portée de l'obligation de divulgation en vertu du paragraphe 27 (3), notamment lorsque l'invention revendiquée porte sur un brevet de sélection.

1.2. Publication de l'invention (ancien art.27, maintenant art. 28.2)

En fait, la décision de la juge Layden-Stevenson dans *Johnson & Johnson Inc., c. Boston Scientific Ltd.*¹⁰, longue de plus de 150 pages et agrémentée d'une table des matières, traite de plusieurs sujets intéressants du point de vue des développements récents en brevets. Plusieurs sous-titres seraient appropriés pour classer cette décision et nous ne nous limiterons ici qu'à quelques aspects de celle-ci. Bien qu'elle soit portée en appel¹¹, la décision de la cour fédérale comporte un bon résumé jurisprudentiel pour tout débutant souhaitant découvrir les critères applicables en matière d'interprétation de revendication, d'invalidité de brevets et de contrefaçon. L'un des intérêts de cette décision porte sur la notion de divulgation au public. Nous traiterons également des commentaires de la Cour quant à la question de la préclusion (« estoppel ») et l'interprétation des revendications.

Le litige porte sur une allégation de contrefaçon de brevets revendiquant des greffons gonflables par ballonnets utilisés pour le traitement des maladies coronariennes. Le brevet n°1,281,505 (« le brevet 505 ») s'intitule « greffon endoluminal et appareil pour son implantation », alors que le brevet n°1,330,186 (« le brevet 186 ») s'intitule « greffon intraluminal expansible ». Les défenderesses ont nié la contrefaçon et invoqué la nullité des deux brevets pour cause d'anticipation et d'évidence. La cour conclut que le brevet 505 est valide mais non contrefait, alors que le brevet 186 est invalide pour cause d'évidence.

Publication

En maintenant la validité du brevet 505, la Cour a, entre autres, rejeté l'argument de la défenderesse à l'effet qu'un article, appelé « 1983 Monograph », distribué par l'inventeur en 1983, constituait une publication de l'invention. La juge Layden-Stevenson détermine dans un premier temps que l'article dévoile tous les éléments essentiels du brevet 505. Pour que le brevet soit invalidé, il faut cependant que l'article ait été rendu public au sens de la Loi. La demande de brevet ayant été déposée avant le 1^{er} octobre 1989, c'est la Loi telle qu'elle était en vigueur avant cette date qui trouve application (alors l'article 27 (1)b)).

Le 1983 Monograph a été remis à différentes personnes. Toutefois, une seule communication cause problème selon la défenderesse, soit la communication à

¹⁰ 2008 CF 552, « ci-après « *Boston Scientific* »).

¹¹ Voir dossier A-264-08

Werner Schulz, un technicien rencontré par l'inventeur pour obtenir son avis sur la façon de fabriquer l'invention. La Cour révisé la jurisprudence en matière de publication pour conclure que pour que M. Schulz soit considéré comme un membre du public, il ne doit avoir aucune relation particulière avec l'inventeur. La Cour n'est pas convaincue que c'est le cas en l'espèce :

« The distribution of the 1983 Monograph to Mr. Schulz (the one individual outside the Health Centre forum) and who was contacted by Dr. Palmaz (initially at the suggestion of Dr. Palmaz's colleague) for assistance to Dr. Palmaz (as to how he could have the invention fabricated) hardly seems, to me, to be akin to publishing the document. »¹²

En plus de reconnaître une certaine relation privilégiée entre l'inventeur et celui qu'il a recruté pour l'aider à réaliser son invention, la Cour accepte le témoignage de l'inventeur qui se souvient vaguement avoir soulevé la question de confidentialité lors de ses discussions avec M. Schulz. Il n'y avait non plus aucune preuve que M. Schulz considérait avoir la liberté d'utiliser les idées du Dr. Palmaz, un autre facteur pris en considération par la Cour.

Estoppel

À noter, la cour rejette également l'argument de la défenderesse qui prétendait qu'ayant fait certaines admissions dans des procédures étrangères, la demanderesse ne pouvait prétendre que les défenderesses violaient leurs brevets et que ceux-ci étaient valides. Les brevets allégués dans les autres juridictions étaient différents, les décisions n'étaient pas concordantes d'une juridiction à l'autre et l'interprétation des revendications diverge d'une juridiction à l'autre. Il ne s'agissait donc pas d'une circonstance justifiant que la cour exerce sa discrétion et applique la préclusion (« issue estoppel »).

Interprétation des revendications

Le brevet 505 est donc valide. Toutefois, il n'est pas contrefait. La conclusion de la cour repose en grande partie sur l'interprétation du terme « slot » dans les revendications du brevet, un élément essentiel de celui-ci que ne se retrouve pas dans l'appareil médical fabriqué par la défenderesse et dont la demanderesse se plaint :

« I have determined that the term "slot" (as it is used in the claims of the '505 patent) should be construed as meaning an elongated opening that is bounded on all sides, that is, a "complete slot". Although the graft of the patent contains what the patent refers to as "half-slots" in the first and second ends (I will say more about this later), these "half-slot" openings are not included in the term "slot".

¹² *Boston Scientific, supra*, note 10, au paragraphe 325.

The regions of the NIR stent that Johnson & Johnson attempts to label "slots" are open-ended. They cannot be "slots" (as I have construed this term). »¹³

La cour ne retrouve donc pas dans le greffon fabriqué par les défenderesses toutes les caractéristiques considérées comme étant essentielles dans le brevet 505.

Évidence du brevet 186

Le brevet 186, quant à lui, est invalidé pour cause d'évidence. Le brevet 186 ajoute des connections entre des versions raccourcies du brevet 505 pour ajouter de la flexibilité aux greffons, ce qui constitue une amélioration évidente du brevet 505.

Qualités de l'expert

Notons au passage un extrait des commentaires de la juge Layden-Stevenson, qui louange un des témoins experts :

« Dr. Prendergast, on the other hand, was most effective. In terms of degrees of credibility, I place him at the top of the range. While there may be isolated instances where I rely on the evidence of another witness, overall, in areas of inconsistency among the experts, I prefer the evidence of Dr. Prendergast. His qualifications are impeccable, he has devoted his life (to date) to academia and research, and he has no previous involvement in this, or analogous, litigation. He was forthright, fair and reasonable in answering all questions asked of him, both during examination-in-chief and cross-examination. In all instances, he answered thoughtfully and directly. He, in my view, exemplifies characteristics and qualities of an expert witness. »¹⁴

Les commentaires de la juge Layden-Stevenson sont certes élogieux, mais ils offrent également une bonne indication de ce que la Cour recherche et apprécie chez un expert.

Même si cette décision est fondée sur la Loi telle qu'elle était en vigueur avant le 1^{er} octobre 1989, les principes exprimés par la Cour fédérale relativement à la divulgation d'une invention trouvent encore application. En vertu des alinéas 28.2 (1) (a) et (b) de la Loi, il s'agit toujours aujourd'hui de déterminer si la matière d'une revendication a fait l'objet d'une communication l'ayant rendue accessible au public avant la date pertinente. La décision a été portée en appel et étant donné la complexité de cette affaire et la longueur de la décision de première instance, nous devons certainement attendre quelques mois avant de lire la décision de la Cour d'appel fédérale à ce sujet.

¹³ *Boston Scientific, supra*, note 10, aux paragraphes 430 et 431.

¹⁴ *Boston Scientific, supra*, note 10, au paragraphe 205.

1.3. Renonciation (art.48)

Dans l'affaire *Distrimedic Inc. c. Richards Packaging Inc.*¹⁵, la cour d'appel fédérale refuse de s'immiscer dans les pouvoirs du législateur et de reconnaître au Commissaire des brevets un pouvoir qui n'a pas été prévu dans la Loi.

Richards Packaging avait déposé auprès de l'OPIIC une renonciation, tel que prévu par l'article 48 (1) de la Loi.¹⁶ Le Commissaire a refusé d'inscrire la renonciation, considérant que celle-ci tentait d'élargir la portée d'une revendication plutôt que de la restreindre. En révision judiciaire, la cour fédérale, sous la plume du juge Martineau, s'appuie sur l'arrêt *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1976] 2 C.F. 476, pour conclure que la Loi ne conférait pas au Commissaire le pouvoir discrétionnaire d'examiner la renonciation ou de rendre une décision à son égard.

La cour d'appel fédérale confirme la décision du tribunal inférieur, rappelant que 32 années s'étaient écoulées depuis la décision *Monsanto* sans que le législateur ne juge bon d'amender la Loi pour y inclure un pouvoir que la cour avait jugé absent.

En vertu de l'article 48 (1), le commissaire aux brevets n'a donc que le pouvoir d'inscrire une renonciation. Si litige il doit y avoir concernant cette renonciation, rien n'empêche les parties intéressées de s'adresser aux tribunaux pour faire déterminer l'effet d'une telle renonciation.

1.4. Procédure de réexamen (art. 48.1)

Requise pour une première fois d'analyser l'article 48.1 de la Loi, la Cour fédérale a fait preuve de retenue judiciaire et reconnu l'expertise, en la matière, du Commissaire aux Brevets.

Dans *Genencor International, Inc. c. Commissaire aux Brevets et P.G. Canada*¹⁷, une procédure de réexamen du brevet n°2,093,422 (ci-après « le brevet 422 ») avait été initiée à la demande de Novozymes A/S, conformément au paragraphe 48.1 (1) de la Loi.¹⁸ À l'issue du réexamen, toutes les revendications du brevet 422 ont été

¹⁵ 2008 CAF 4, confirmant (2007), 59 C.P.R. (4th) 84.

¹⁶ 48 (1) : Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu'il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d'une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, sans l'un ou l'autre des cas suivants : a) il a donné trop d'étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l'inventeur;

¹⁷ 2008 CF 608 (ci-après « *Genencor* »).

¹⁸ 48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d'un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d'un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

annulées, de sorte que le brevet a été réputé n'avoir jamais été délivré, d'où l'appel interjeté devant la Cour par le breveté, Genencor.

Le brevet 422 vise une composition détergente comportant une cellulase fongique conférant aux tissus à base de coton des améliorations au niveau de l'adoucissement, de la rétention des couleurs, du toucher et de la résistance si ces tissus sont lavés dans une lessive contenant cette composition détergente. L'utilité des cellulases est connue par les personnes versées dans le domaine, mais cette substance présente aussi un inconvénient majeur, celui de dégrader les tissus à base de coton entraînant une perte de leur résistance. La découverte alléguée dans le brevet de Genencor est que des mélanges à base de cellulase fongique contenant des endoglucanases peuvent servir à la composition de détergents et que si ces compositions contiennent moins de 5% en poids de composants de cellobiohydrolase I (CBH I), les détergents qui en résultent affaiblissent moins les tissus.

Le réexamen a été demandé par Novozymes, mais celle-ci n'est pas une partie au litige. La cour d'appel fédérale a tranché sur la question de la désignation de Novozymes en tant que partie dans *Genencor International Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*.¹⁹ Cette absence de partie adverse et le fait que le procureur général du Canada a choisi de ne pas intervenir sur le fond sont dénoncés par la Cour, qui regrette de n'avoir entendu qu'« un côté de la médaille ».²⁰

Se penchant pour la première fois en appel d'une décision d'un comité de réexamen du commissaire des brevets, la Cour analyse d'abord la norme de contrôle applicable dans un tel appel. L'appel d'une décision en réexamen est spécifiquement prévu à l'article 48.5 de la Loi. Pour déterminer la norme de contrôle applicable, la Cour se réfère aux critères suivants :

- Présence ou absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel : la Cour estime ce facteur comme étant neutre.
- L'expertise du conseil : étant donné l'expertise considérable du conseil de réexamen, ce facteur justifie un haut niveau de retenue judiciaire.
- L'objet de la Loi et le régime du réexamen : le législateur semble avoir voulu créer une solution de rechange simplifiée et peu coûteuse à l'action en invalidation de brevet prévue à l'article 60 de la Loi. Le recours au réexamen n'empêche pas une partie de se prévaloir de l'action en invalidation :

¹⁹ (2007), 55 C.P.R. (4th) 378, motifs en français à 2007 CAF 129, autorisation d'appel à la Cour suprême refusée : [2007] S.C.C.A. n°272, 28 mai 2007.

²⁰ *Genencor, supra*, note 17, au paragraphe 18.

« Les titulaires de brevet ne peuvent accepter les résultats d'une instance de réexamen sans les périls de l'appel et revendiquer du même souffle un large droit d'appel dans le nombre historiquement restreint de cas où la procédure leur est défavorable. »²¹.

Ce facteur mérite donc, selon la Cour, un plus grand degré de retenue judiciaire.

- La nature des questions en litige : il y a 3 catégories de questions en litige et chacune devra être examinée en fonction de la norme de contrôle qui lui est applicable.
- *Dunsmuir*²² et la norme applicable : les questions de fond soulevées dans le réexamen sont des questions mixtes de fait et de droit relevant de la vaste expertise des membres du conseil de réexamen dans un contexte législatif qui visait justement à introduire une mesure significative de simplicité, de brièveté et d'économie. Étant donné ces circonstances et le haut niveau de retenue judiciaire à accorder au conseil de réexamen, la norme de contrôle applicable aux questions de fond soulevées en réexamen est celle de la raisonnabilité; il n'y a donc pas lieu d'intervenir en l'absence d'erreur manifeste et dominante. (nos soulignés)

Ayant établi la norme de contrôle applicable aux questions de fond, la Cour fédérale s'est ensuite penchée sur les erreurs alléguées par l'appelante dans les questions de fond. En faisant son analyse, la Cour rappelle le rôle du conseil de réexamen, créé pour remplir un mandat somme toute simplifié comparativement à une cour saisie d'une demande d'invalidation.

Sur la question d'interprétation des revendications, la Cour rappelle :

« Avec égards pour l'avocate de Genencor, je crois que celle-ci prétend qu'un conseil de réexamen, sur la base d'une présentation venue d'une seule partie et sans la comparution d'experts ni le bénéfice d'un contre-interrogatoire, doit assumer pleinement le rôle d'une cour de justice dans une action en invalidation. Si l'on tient compte de l'expertise des membres du conseil et du fait que l'instance dont ils étaient saisis était une simple demande de réexamen et non une action en invalidation, j'estime que l'avocate de Genencor demande à la Cour d'imposer au conseil de réexamen une responsabilité réservée aux tribunaux selon la citation précitée de l'arrêt *Whirlpool*, ce qui est tout à fait inapproprié, compte tenu de l'expérience des membres du conseil de réexamen, de leur rôle

²¹ *Genencor, supra*, note 17, au paragraphe 40.

²² *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, 7 mars 2008.

habituel ainsi que du rôle qui leur est conféré par les dispositions de la *Loi sur les brevets* portant sur la procédure de réexamen. »²³

Quant à l'allégation d'antériorité, la Cour estime qu'au moins deux des membres du conseil de réexamen (composé de 3 personnes) sont des personnes qualifiées de « personnes au fait de l'art » au sens de la jurisprudence dans *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy*²⁴. La Cour ne note aucune erreur dans l'application du critère d'antériorité par le conseil de réexamen.

Notons rapidement que Genencor avait aussi allégué un manquement à la justice naturelle et à l'équité procédurale. Novozymes avait semble-t-il tenté de répondre aux commentaires soumis au conseil de réexamen par Genencor. Or, Genencor n'avait pas reçu copie de ces commentaires et n'avait pas eu l'opportunité d'y répondre. La Cour, se basant sur le témoignage du directeur du conseil de réexamen, est satisfaite que les commentaires de Novozymes n'ont pas été pris en considération par le conseil, ni même lus par ses membres. Il n'y a eu aucune violation de la justice naturelle.

En matière de réexamen, l'expertise du Commissaire aux brevets est donc reconnue. La décision n'ayant pas été portée en appel, la norme de contrôle en appel d'une décision rendue sous l'article 48.1 demeure donc celle de la raisonnable.

1.5. Pas interdit ne veut pas dire « permis »

La règle d'or en droit qui stipule qu'on ne peut pas faire indirectement ce que l'on ne peut pas faire directement a encore trouvé application. N'ayant pas respecté les délais prévus pour le retrait d'une date de priorité d'une demande de brevet provisoire, un breveté a tenté, sans succès, d'obtenir le même résultat en prétendant avoir plutôt « renoncé » à celle-ci.

La Cour fédérale s'est récemment penchée sur les dispositions d'entrée en phase nationale d'une demande de brevet internationale prévues au Traité de coopération en matière de brevets (« PCT »). L'affaire *Antiballistic Security And Protection Inc. c. Le commissaire aux brevets*²⁵ résulte d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Commissaire aux brevets. Ce dernier avait refusé la demande d'entrée en phase nationale canadienne à l'égard d'une demande de brevet internationale parce que celle-ci n'avait pas été présentée selon les règles applicables.

²³ *Genencor, supra*, note 17, au paragraphe 70. Le juge Gibson fait référence à la citation du juge Binnie dans *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 52.

²⁴ (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, à la page 297.

²⁵ 2008 CF 587.

La demanderesse a déposé trois demandes de brevets provisoires aux Etats-Unis, les 1^{er} juillet 2003, 2 avril 2004 et 5 mai 2004. Une demande de brevet internationale (devant l'OMPI) a par la suite été déposée le 1^{er} juillet 2004, revendiquant la date de priorité de chacune des trois demandes provisoires américaines. Le 17 mai 2007, la demanderesse a « renoncé », dans sa demande internationale, à la revendication de priorité relative à la première demande provisoire (soit celle du 1^{er} juillet 2003). Le lendemain, la demanderesse a présenté auprès des autorités canadiennes (l'OPIIC) sa demande d'entrée en phase nationale.

L'OMPI a refusé d'inscrire le retrait de la revendication de priorité parce que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai de 30 mois suivant la date de priorité, tel que prévu à l'alinéa 90bis1 du *Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets* (« Règlement du PCT »). L'OPIIC a quant à elle refusé l'entrée en phase nationale puisque celle-ci n'avait pas été demandée à l'intérieur du délai de 42 mois suivant la date de priorité la plus ancienne, tel que prévu à l'alinéa 90bis3 du Règlement du PCT. L'OPIIC a informé la demanderesse qu'elle n'était pas en mesure de respecter la « renonciation » invoquée par la demanderesse, puisque le Règlement du PCT prévoyait uniquement le « retrait » d'une date de priorité, dans le délai prescrit de 30 mois suivant cette date de priorité.

La demanderesse en appelle donc à la Cour fédérale pour forcer le Commissaire aux brevets à accepter sa demande d'entrée en phase nationale. La demanderesse allègue principalement qu'aucune disposition des lois, traités et règlements applicables n'interdit la renonciation aux dates de priorité. En appliquant une norme de contrôle de la décision correcte, le juge Blanchard de la cour fédérale rejette la demande et conclut que l'absence d'une interdiction ne signifie pas nécessairement une permission.

Le juge Blanchard se fonde d'abord sur le fait que la date de priorité est essentielle lors de demandes d'entrée en phase nationale. Il reconnaît ensuite que ni le Traité ni le Règlement du PCT ne contiennent de dispositions prévoyant la « renonciation » à une revendication de priorité. Par contre, le retrait de cette revendication est spécifiquement prévu. La cour conclut finalement que les articles 56 et 58 des *Règles sur les brevets*²⁶ régissent de manière stricte l'acceptation d'une demande d'entrée en phase nationale et ni le Commissaire aux brevets ni la Cour n'ont la compétence pour modifier, annuler ou ignorer ces règles en acceptant une autre méthode d'entrée en phase nationale.

La décision du juge Blanchard a été portée en appel par un avis déposé le 9 juin 2008.²⁷ L'affaire demeure donc à suivre...

²⁶ SOR/96-243.

²⁷ Dossier de cour A-208-08

2. INTERPRÉTATION DES REVENDEICATIONS

Tout litige portant sur la contrefaçon d'un brevet débute par une interprétation des revendications de celle-ci. Exercice parfois fastidieux, l'interprétation des revendications est donc une étape cruciale qui scelle souvent le sort d'un brevet (quant à sa validité) ou d'une action (à savoir s'il y a contrefaçon ou non). La décision précitée *Boston Scientific*²⁸ a, entre autres, interprété les termes « slot » et « comprising ». D'autres termes ambigus ont également été interprétés.

2.1. Que signifie « graduellement » ?

L'industrie pétrolière fait appel à du matériel que l'industrie appelle des « pompes Moineau », qui ont comme caractéristique que du caoutchouc (le « stator ») est fixé à l'intérieur du métal (« boîtier tubulaire ») au moyen d'un adhésif capable de résister à de fortes pressions. Lorsque ce caoutchouc est usé, il doit être séparé de son boîtier sans abîmer ce dernier, de manière efficace et rapide. Le brevet n°2,371,155 (« le brevet 155 ») revendique une méthode permettant d'enlever ce caoutchouc en utilisant une technique de refroidissement qui provoque la rétractation de ce dernier et son détachement de la cavité de métal à laquelle il adhère. Dans l'affaire *John Russell M. McCay c. Weatherford Canada Ltd.*²⁹, le sort de la validité du brevet 155, confronté à de l'art antérieur, et de la contrefaçon de celui-ci, reposait sur la définition de « refroidissement cryogénique » dans la revendication 1 du brevet 155. L'ambiguïté portait sur la notion d'abaissement « graduel » de la température et d'augmentation « graduelle » de celle-ci.

Les éléments essentiels du brevet 155 sont le fait de soumettre une cavité tubulaire contenant un élastomère usé à un refroidissement cryogénique jusqu'à ce que l'élastomère se détracte et se détache de la face interne de la cavité. Pour éviter les chocs thermiques, la température de la cavité est abaissée graduellement à une température cryogénique, puis augmentée graduellement à la température ambiante. Les revendications du brevet ne définissent pas « température cryogénique » ni ce qui constitue une variation de température « graduelle ».

Le juge Campbell se réfère au mémoire descriptif du brevet pour conclure que le refroidissement cryogénique signifie des températures égales ou inférieures à - 50°C. Il se réfère ensuite à la « description détaillée de la réalisation préférée » pour interpréter le terme « graduellement » pour signifier une vitesse maximale constante de 2,5°C par minute.

²⁸ *Boston Scientific, supra*, note 10.

²⁹ (2007), 63 C.P.R. (4th) 35, motifs en français à 2007 CF 1233. Décision portée en appel, dossier A-577-07.

Le défendeur Weatherford soutient ne pas contrefaire au brevet 155 parce que son procédé d'enlèvement de l'élastomère usé ne dépend pas de la rétractation et du détachement de ce dernier. La cavité est simplement soumise à une température suffisamment froide pour que l'élastomère atteigne sa température de transition vitreuse pour qu'il puisse ensuite être brisé et enlevé de la cavité. Il n'est pas contesté que la température de la cavité soit abaissée au-dessous de -50°C par le défendeur. Cependant, la preuve révèle que le défendeur abaisse la température à une vitesse supérieure à celle protégée par brevet et aucune preuve n'indique qu'il augmente par la suite la température à une température ambiante selon un changement constant maximum de $2,5^{\circ}\text{C}$ par minute.

La Cour en vient donc à la conclusion qu'il n'y a pas contrefaçon. Cependant, sur la base de la même interprétation des revendications, la Cour en vient aussi à la conclusion que le brevet n'est pas invalide pour cause d'antériorité. Les procédés cités comme antériorité ne se fondaient pas sur la rétractation et le détachement du caoutchouc par application de températures cryogéniques dans un cas et n'utilisaient pas le réchauffement et refroidissement graduels dans l'autre.

Les interprétations données aux termes ambigus dans le brevet 155 ont permis au défendeur de se soustraire à l'allégation de contrefaçon, mais également au demandeur de se différencier de l'art antérieur. L'affaire a été portée en appel, mais aucune date d'audition n'a encore été fixée.

3. RAPPELS À L'ORDRE EN APPEL

La cour d'appel fédérale est intervenue à quelques reprises cette année pour infirmer des jugements rendus en première instance. Ce faisant, certains principes ont été clarifiés ou confirmés.

3.1. Équité procédurale

Dans une décision unanime rendue le 30 avril 2007, les juges Noël, Sexton et Malone ont analysé la définition de « demandeur » prévue à l'article 2 de la Loi pour conclure que le juge de première instance avait commis une erreur de droit, ajoutant qu'en décidant d'une affaire sur le fondement d'une question qui n'avait pas été soulevée par les parties, il y avait eu manquement à l'équité procédurale.

L'affaire *G.D. Searle & Co. et Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited et Le Ministre de la Santé*³⁰ porte sur le brevet n^o2,177,576 (ci-après « le brevet 576 »), pour lequel Novopharm avait demandé qu'on lui confère un avis de conformité.

³⁰(2007), 58 C.P.R. (4th)1, motifs en français à 2007 CAF 173. Demande d'autorisation d'appel à la Cour Suprême rejetée le 1^{er} novembre 2007.

Novopharm avait déposé un avis d'allégation soutenant l'invalidité du brevet pour cause d'abandon, d'évidence, d'absence d'utilité et d'insuffisance.

Le brevet 576 résulte d'une demande déposée le 14 novembre 1994 et a été émis le 26 octobre 1999. Il revendique un moyen de traiter les inflammations tout en atténuant les effets gastriques indésirables. Des équipes de chercheurs ont été embauchées par Searle pour étudier la possibilité d'utiliser des composés anti-inflammatoires qui inhiberaient sélectivement les effets de la COX II, la théorie supposant que ce composé réduit les effets secondaires gastro-intestinaux causés par d'autres composés anti-inflammatoires. Des équipes de chercheurs, celle de Mme Seibert a obtenu des résultats satisfaisants, résultats discutés par Mme Seibert lors d'une conférence en juin 1994 et publiés dans une revue scientifique en décembre 1994. Les chercheurs travaillant pour Searle ont fait cession de leurs droits à l'égard du brevet 576 en juillet 1996.

La cour fédérale a d'abord conclu que les allégations de Novopharm concernant l'utilité et la suffisance n'étaient pas fondées. Elle a cependant invalidé le brevet pour cause d'évidence et d'abandon, se fondant sur la communication faite au public par Mme Seibert en juin 1994, communication qui aurait dû, selon le juge de première instance, être dénoncée au Bureau des brevets. L'omission de Searle d'informer le Bureau des brevets constituant de la mauvaise foi, le juge a considéré la demande abandonnée en vertu de l'article 73 (1)a).

À la surprise générale, le juge de première instance a conclu que Searle n'était pas le véritable demandeur lors du dépôt de la demande de brevet en novembre 1994. Ce faisant, Searle ne pouvait pas bénéficier du délai de grâce prévu à l'alinéa 28.3a) de la Loi et exempter de l'examen de l'évidence les communications faites par Mme Seibert en juin et août 1994. Cet argument n'avait pas été plaidé par les parties.

En appel, la conclusion est non équivoque :

« En résumé, il n'était pas loisible au juge de première instance de statuer que Searle n'était pas le demandeur à la date de la revendication, tant du point de vue de l'équité procédurale que compte tenu du dossier dont il disposait ». ³¹

La cour d'appel fédérale ayant conclu à l'erreur de droit, elle dispose du statut de demandeur en confirmant que les cessions, bien qu'effectuées en 1996, ne faisaient que confirmer le droit préexistant de Searle dans une invention réalisée par des inventeurs engagés par Searle alors qu'ils avaient justement été engagés pour inventer.

Le brevet étant autrement valide, l'avis de conformité ne sera pas émis.

³¹ *Ibid.*, au paragraphe 41

3.2. L'essence même d'une invention

Deux fois plutôt qu'une depuis 2006, la cour d'appel fédérale a infirmé des décisions rendues en première instance relativement à la contrefaçon par incitation. Lors de l'édition précédente des *Développements récents en brevets*³², les décisions portant sur l'affaire *Charles D. MacLennan et Equipements Quadco Inc. c. Les Produits Gilbert Inc.*³³ ont été discutées. Alors qu'en première instance, le juge Beaudry avait conclu qu'il n'y avait pas contrefaçon du brevet n°2,011,788 (« le brevet 788 »), la cour d'appel fédérale avait infirmé le jugement de première instance, circonscrit le test applicable en matière de contrefaçon par incitation, puis retourné l'affaire devant le juge Beaudry pour qu'il refasse l'analyse, en se basant sur les critères circonscrits par la cour d'appel fédérale. Le juge Beaudry a refait l'exercice et conclut, une deuxième fois, qu'il n'y avait pas de contrefaçon par incitation, parce que le premier élément du test élaboré par la cour d'appel fédérale n'était pas rencontré, nommément la présence de contrefaçon directe.³⁴

De nouveau, la cour d'appel fédérale a analysé le même brevet et les mêmes faits pour finalement renverser le jugement du juge Beaudry et conclure à la contrefaçon.³⁵

Le brevet 788 revendique une invention destinée à l'industrie forestière. Le brevet revendique la combinaison d'une dent de scie repositionnable et d'un porte-dent détachable, laquelle combinaison est fixée à la périphérie du disque d'une scie circulaire pour têtes abatteuses. Les opérateurs forestiers, par souci de rentabilité, coupent les arbres le plus près possible du sol, sol qui set souvent rocailleux et enneigé. L'utilité du brevet 788 découle du fait que la dent et le porte-dent sont installés de façon amovible et s'arrachent lors d'un contact avec une roche pour éviter d'endommager le disque. La dent et le porte-dent sont donc facilement remplaçables.

Produits Gilbert fabrique des répliques des dents Quadco qui peuvent être utilisées par les opérateurs forestiers pour remplacer les dents endommagées dans leurs opérations. Puisqu'il a été bien établi en jurisprudence que l'acheteur d'un objet breveté pouvait en réparer les composantes sans contrefaire le brevet, le juge de première instance a conclu qu'en l'espèce, il n'y avait pas de contrefaçon directe, puisqu'en remplaçant uniquement les dents, les opérateurs ne reproduisaient pas la combinaison brevetée.

³²France LESSARD et Bob SOTIRIADIS, « Développements récents en matière de brevets », (2006) *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec (ci-après « *Développements récents en brevets (2006)* »).

³³ 2006 CAF 204, en appel de *Charles D. MacLennan et Equipement Quadco Inc. c. Gilbertech Inc.*, 2004 CF 1700.

³⁴ 2006 CF 1038.

³⁵ *Charles D. MacLennan et Equipement Quadco Inc. c. Les Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35.

La cour d'appel fédérale s'est intéressée à l'essence même du brevet, soit le fait qu'en attachant les divers éléments de la combinaison dent / porte-dent de façon amovible, ces éléments pouvaient se séparer du disque plus facilement en cas de choc violent. Pour la cour d'appel fédérale, il allait donc de soi qu'en remplaçant l'un des éléments (la dent endommagée), les opérateurs forestiers reconstituaient l'invention brevetée.

L'analyse de contrefaçon n'avait pas été poussée plus loin en première instance. À la demande des parties, la cour d'appel fédérale n'a cependant pas retourné l'affaire une troisième fois devant le juge Beaudry pour qu'il analyse les autres critères de la contrefaçon par incitation, mais a plutôt disposé du litige en analysant les deux autres facteurs à considérer pour conclure à une contrefaçon contributoire : (i) l'acte de contrefaçon doit être influencé par le vendeur à un point tel que sans cette influence, la contrefaçon n'aurait pas été commise et (ii) cette influence doit être exercée sciemment par le vendeur.

La preuve a révélé que Produits Gilbert remettait à ses clients une liste de prix identifiant le numéro de pièce des dents Quadco compatibles avec les dents Gilbert. La cour d'appel fédérale en conclut donc que Produits Gilbert a entraîné la contrefaçon du brevet par son influence, sachant que sans cette influence, il n'y aurait pas eu contrefaçon.

Après un aller et retour successif entre la cour fédérale et la cour d'appel fédérale, l'affaire est terminée, aucune demande d'autorisation d'en appeler n'ayant été déposée dans les délais. La cour d'appel fédérale aura finalement elle-même appliqué les facteurs de la contrefaçon par incitation aux faits en l'espèce, tâche qu'elle avait relégué à la première instance, mais dont le résultat n'avait pas été celui escompté.

3.3. Il faut payer ses taxes

L'obligation très stricte, pour un titulaire de brevet, de payer ses taxes de maintien, au bon moment et de la bonne manière, a déjà fait couler beaucoup d'encre.³⁶ Cette année encore, la règle se confirme et dans cette affaire, ce sont les agents de brevet qui se font rappeler à l'ordre par la cour d'appel fédérale : pas question de se soustraire à ses obligations en employant des formules « tous risques » ambigües.

³⁶ Voir Nathalie JODOIN et Adam MIZERA, « Deux certitudes au Canada : la mort et l'obligation de bien payer ses taxes de maintien de brevet », (Mai 2004) 16 Cahiers prop. Intel. 853-864. Voir également *Développements récents en brevets (2006)*, *supra*, note 32.

Dans *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Sa Majesté du Chef du Canada et al.*³⁷, une taxe de maintien n'a pas été payée au bon moment des suites d'une erreur cléricale. L'avis d'abandon n'a semble-t-il pas été reçu par les agents du titulaire de brevet, de sorte que la taxe de rétablissement n'a pas non plus été payée à temps. Le commissaire aux brevets ayant refusé le rétablissement, une demande de contrôle judiciaire a été déposée, puis rejetée, devant la Cour fédérale.

En appel, les juges Nadon, Sexton et Ryer se montrent aussi stricts. Même si la norme de contrôle applicable est souple (norme de la décision correcte, étant donné le degré peu élevé de retenue judiciaire justifié par l'absence de pouvoir discrétionnaire du commissaire), il n'y a pas lieu d'intervenir en appel.

Comme bien des agents de brevet, ceux du titulaire incorporaient dans leurs communications écrites avec le commissaire une formule passe-partout autorisant le commissaire à débiter toute taxe additionnelle ou à créditer tout trop-perçu sur le compte de l'agent. Ce genre de formule passe-partout ne libère pas l'agent de brevet (au nom du titulaire) de se conformer à la Loi. L'appel est donc rejeté et la demande considérée abandonnée.

Puisque la Cour confirme qu'elle n'a pas à interpréter les formules passe-partout qui sont devenues habituelles dans les communications avec l'OPI, force nous est de nous demander quelle est l'utilité de celles-ci.

4. SUIVIS JURISPRUDENTIELS

4.1. Suite... et fin?

Lors du dernier recensement des développements récents en matière de brevets, la décision de la cour d'appel fédérale dans l'affaire *Calgon Carbon Corp. c. North Bay (City)* avait été commentée.³⁸ La cour d'appel avait renversé un jugement sommaire rendu en première instance qui déclarait le brevet n°2,331,525 (« le brevet 525 ») invalide parce qu'il revendiquait une simple découverte. Cette fois-ci, dans *Calgon Carbon Corp. c. Corporation de la ville de North Bay et Trojan Technologies Inc.*³⁹, l'attaque quant à la validité du brevet 525 se fonde sur une allégation d'antériorité. La Cour d'appel fédérale est appelée à réviser une décision rendue en première instance dans laquelle le juge Mosley a accueilli la demande reconventionnelle des défenderesses et déclaré le brevet 525 invalide.

³⁷ (2008), 64 C.P.R. (4th) 381, motifs en français à 2008 CAF 90.

³⁸ *Développements récents en brevets (2006)*, supra, note 25. Discussion portant alors sur *Calgon Corp. v. North Bay (City)*, (2005), 45 C.P.R. (4th) 241 (ci-après « *Calgon 2005* »).

³⁹ 2008 CAF 81.

Le brevet 525 décrit un procédé permettant de prévenir la réplication du *Cryptosporidium parvum* (*Crypto*) dans l'eau à l'aide de faibles doses de rayonnements ultraviolets. En première instance, la Cour fédérale a donc interprété les revendications du brevet 525 afin d'examiner l'allégation d'invalidité présentée en défense. Ce faisant, le juge Mosley n'a pas, selon la cour d'appel fédérale, contredit l'interprétation des revendications qui avait été élaborée par la cour d'appel fédérale relativement au même brevet dans *Calgon 2005*.

L'appelante prétend également que le juge de première instance a interprété le mauvais critère d'antériorité, soit celui de la divulgation habilitante « qui permettrait au public de faire ou d'obtenir l'invention ». ⁴⁰ L'appelante aurait souhaité que le critère applicable exige en plus que la personne qui utilise la méthode brevetée soit au courant que cette méthode est utilisée pour l'objet breveté. Même si la cour d'appel fédérale est en désaccord avec le critère proposé par l'appelante, elle ajoute que la preuve permet de conclure à l'antériorité non seulement grâce au critère correctement appliqué en première instance, mais également en vertu du critère proposé par l'appelante. De tous les exemples d'utilisation antérieure du procédé de rayonnements ultraviolets énumérés dans la preuve, l'exemple d'utilisation à l'usine de traitement des eaux de Fort Benton au Montana dans les années 90 visait justement à inactiver le *Crypto*, ce qui est l'objectif poursuivi par le brevet 525 et l'objectif de l'administration de Fort Benton en utilisant ce même procédé.

Bien que Calgon Carbon ait remporté la première manche en 2006, la ville de North Bay, semble avoir définitivement remporté la partie, aucune demande d'autorisation d'en appeler de cette décision n'ayant été déposée en Cour Suprême.

4.2. Le juge Hughes confirmé

L'un des intérêts d'une décision rendue par le juge Hughes réside non seulement dans le fait qu'il a été un procureur reconnu et respecté en matière de litige de brevets, mais également un conférencier et un auteur souvent cités. ⁴¹ Nommé à la cour fédérale en juin 2005, il a signé quelques décisions de fond portant sur l'interprétation de revendications de brevets. Dans *Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd.* ⁴² la cour d'appel fédérale confirme l'interprétation donnée par le juge Hughes, mais souligne que dans d'autres circonstances, l'expression « sous une forme raisonnablement pure » employée par le juge Hughes dans son interprétation mériterait d'être clarifiée.

⁴⁰ *Ibid*, au paragraphe 8.

⁴¹ Voir par exemple Roger T. HUGHES, Patent Legislation and Commentary, Markham, LexisNexis Butterworths, 2006.

⁴² (2007), 59 C.P.R. (4th) 116, motifs en français à 2007 CAF 217, (ci-après « *Janssen* »). Autorisation d'en appeler à la Cour Suprême refusée. Pour une discussion de la décision de première instance, voir *Développements récents en brevets*, *supra*, note 32.

Le litige porte sur la revendication 4 du brevet n°1,304,080 (ci-après « le brevet 080 »). Si tant est que cette revendication est valide, la défenderesse admet alors la contrefaçon. En première instance, le juge Hughes a interprété cette revendication comme suit :

« L'ofloxacin S(-), différente du produit constituant le racémate, obtenue sous une forme raisonnablement pure ». ⁴³

En appel, la défenderesse Novopharm remettait en question l'expression « sous une forme raisonnablement pure », alléguant que ni le mémoire descriptif ni la revendication ne contenaient de condition de pureté implicite ou explicite. Le mémoire descriptif comportait cependant plusieurs exemples de méthodes différentes de production de l'ofloxacin donnant toutes des valeurs élevées. La cour d'appel fédérale confirme l'interprétation du juge Hughes à la lumière de la preuve d'expert pertinente.

Novopharm prétend alors en appel que si l'interprétation du juge Hughes est maintenue, la revendication est ambiguë. L'argument a été rejeté en première instance au motif qu'une personne versée dans l'art interpréterait la revendication comme se rapportant au degré de pureté nécessaire pour que le composé puisse fonctionner. La cour d'appel fédérale rejette également l'argument :

« Il y a contradiction dans les éléments de preuve touchant le degré de pureté nécessaire pour remplir ce critère fonctionnel, contradiction que le juge Hughes n'a pas estimée nécessaire de résoudre. Novopharm ne peut obtenir gain de cause sur ce point à moins de produire des éléments de preuve établissant que la résolution de cette contradiction n'est pas raisonnablement possible. Or, à mon avis, sa preuve est loin d'établir ce fait .» ⁴⁴

Quant aux allégations d'invalidité pour cause d'évidence et de prévisibilité, la cour d'appel fédérale ne note pas d'erreur manifeste et dominante dans la décision du juge Hughes. La liste des facteurs proposée par le juge Hughes en première instance pour considérer la validité d'un brevet contestée au motif de l'évidence est considérée utile, bien que la cour d'appel fédérale rappelle qu'elle n'est pas exhaustive. La cour d'appel fédérale présente une version remaniée de cette liste :

«Principaux facteurs

1. L'invention : La question porte sur la revendication telle que la Cour l'interprète.

⁴³ *Janssen, supra*, note 42, au paragraphe 7.

⁴⁴ *Janssen, supra*, note 42, au paragraphe 21.

2. La personne hypothétique versée dans l'art dont parle *Beloit* : Il faut définir le profil de la personne hypothétique normalement versée dans l'art (ou personne du métier).
3. Les connaissances que possède la personne hypothétique normalement versée dans l'art : La somme des connaissances courantes que possède la personne hypothétique normalement versée dans l'art comprend ce qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle sache et soit capable de trouver. On suppose que cette personne est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet (*Whirlpool*, au paragraphe 74). Les connaissances présumées de la personne du métier hypothétique évoluent et s'accroissent constamment. Les connaissances ne sont pas toutes consignées dans des publications. Inversement, toutes les connaissances ainsi consignées ne font pas partie des connaissances que la personne du métier moyenne est censée posséder ou pouvoir trouver.
4. Le climat régnant dans le domaine en question à l'époque où l'invention supposée a été faite : L'état général de la technique comprend non seulement les connaissances et l'information, mais aussi les attitudes, les tendances, les préjugés et les attentes.
5. La motivation qui, à l'époque où l'invention supposée a été faite, incitait à résoudre un problème reconnu : La « motivation », dans ce contexte, peut signifier la raison pour laquelle l'inventeur supposé a fait l'invention supposée, ou encore la raison pour laquelle on pouvait légitimement s'attendre à ce que la personne hypothétique normalement versée dans l'art associât des éléments de l'état de la technique pour aboutir à l'invention supposée. S'il existe dans le domaine en question un problème déterminé que tous les spécialistes de ce domaine essaient de résoudre (une motivation générale), il peut se révéler plus probable que la solution, une fois trouvée, ait exigé de l'inventivité. Par ailleurs, s'il s'agit d'un problème que seul l'inventeur supposé essayait de résoudre (une motivation particulière ou personnelle) et que personne d'autre ne voyait de raison d'aborder, il peut s'avérer plus probable aussi que la solution ait demandé de l'inventivité. Cependant, si des concepts courants et des techniques éprouvées pouvaient mener à la solution, la possibilité peut se trouver réduite que la solution ait nécessité de l'inventivité.
6. Le temps et les efforts qu'a exigés l'invention supposée : Le temps et les dépenses consacrés à l'invention peuvent être des indicateurs d'inventivité, mais ce ne sont pas des facteurs déterminants, étant donné qu'une invention supposée peut être le

fruit de la chance ou de la simple application non inventive de techniques courantes, si grande que soit la dépense de temps et d'argent que cette application ait nécessitée. Si l'on est arrivé à la solution en prenant des décisions peu nombreuses et de nature ordinaire, il se peut que cette solution n'ait pas exigé d'esprit inventif. En revanche, si les décisions à prendre étaient nombreuses, il peut y avoir eu inventivité dans le fait de prendre les bonnes.

Facteurs secondaires

Ces facteurs peuvent se révéler pertinents, mais on leur accorde en général moins de poids parce qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de l'invention supposée.

7. Le succès commercial : L'objet de l'invention a-t-il été accueilli rapidement et avec impatience par les consommateurs visés? Dans l'affirmative, on peut penser que beaucoup de gens étaient motivés pour répondre aux besoins du marché, ce qui peut laisser supposer la présence d'inventivité. Cependant, cet accueil peut aussi s'expliquer par d'autres facteurs tels qu'une bonne stratégie de marketing, la puissance commerciale et des caractéristiques étrangères à l'invention.
8. Les prix et autres récompenses : Les prix décernés au titre de l'invention supposée peuvent signifier que la collectivité des personnes versées dans l'art estime méritoire la réalisation en cause, ce qui peut être ou non signe qu'elle a nécessité de l'inventivité.»⁴⁵

Le juge Hughes avait également ajouté à titre de facteur secondaire les avantages reconnus ultérieurement, un facteur auquel la cour d'appel fédérale n'accorderait aucun poids, sauf dans les cas très extraordinaires.

En conclusion, la décision du juge Hughes est confirmée, l'appel rejeté et la validité du brevet maintenue. Fait intéressant, un autre grand nom de l'industrie pharmaceutique a tenté de s'attaquer au même brevet. Dans *Janssen-Ortho v. Apotex inc.*⁴⁶, la cour fédérale a appliqué la doctrine de la poursuite abusive et conclu qu'Apotex n'a pas fourni des éléments de preuve additionnels ou des arguments juridiques plus valables qui justifient une seconde procédure, portant sur le même brevet.

⁴⁵ *Janssen, supra*, note 42, au paragraphe 25.

⁴⁶ 2008 CF 744, décision portée en appel, dossier A-373-08.

5. Jurisprudence inusitée

La jurisprudence en matière de brevets est souvent aride et complexe. Certaines décisions nous ont fait sourire et même si elles ne seraient pas considérées comme étant comiques par le commun des mortels, nous avons choisi de leur consacrer un petit paragraphe ou deux, en conclusion.

5.1. The X Files

Quelques jours avant la sortie du film « The X Files – I want to believe », le protonotaire Aalto devait se prononcer sur son propre dossier « X », ou, étant donné la nature pharmaceutique de l'instance, un dossier « Rx ».

Dans *Novopharm c. « Company X »*⁴⁷, la demanderesse cherchait à faire autoriser une action intentée contre la compagnie « X » relativement au brevet « X » alléguant le médicament « X ». Novopharm souhaitait maintenir confidentiels le nom de la défenderesse et le brevet qu'elle souhaitait faire invalider afin de conserver son avantage compétitif dans le développement d'un médicament générique à l'égard duquel le brevet « X » avait été inscrit.

Le protonotaire Aalto n'a pas jugé bon d'appliquer le pouvoir discrétionnaire de la Cour et autoriser une telle confidentialité. Reste à savoir si Fox Mulder y verrait une conspiration...

5.2. La compote de pommes n'est pas une forme posologique approuvée

La pilule est semble-t-il difficile à avaler pour les Laboratoires Abbott.⁴⁸ Dans une demande de contrôle judiciaire, Abbott et deux autres demandereses demandaient la révision de la décision du ministre de la Santé de ne pas inscrire le brevet n°2,338,792 au registre des brevets en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*⁴⁹ à l'égard de capsules à libération prolongée PREVACID à 15 et à 30 mg. Le ministre a considéré que les capsules étant des capsules à libération prolongée et des granulés pour suspension buvable, ils n'étaient pas des préparations solides à désintégration rapide orale.

Les demandereses ont tenté de convaincre la Cour que la préparation de compote de pommes, recommandée comme autre mode d'administration pour les patients ayant de la difficulté à avaler les capsules, serait rapidement désintégrable dans la bouche. La Cour ne rejette l'argument :

⁴⁷ 2008 FC 840

⁴⁸ *Laboratoires Abbott et al. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 730, (ci-après « Abbott »).

⁴⁹ DORS/93-133, tel que modifié par DORS/98-166 et par DORS/99-379.

« Je ne souscris pas à la manière selon laquelle le Dr Byrn qualifie la préparation de compote de pommes. À mon avis, elle ne constitue pas une forme posologique approuvée. Elle constitue un mode d'administration du contenu de l'un des formes posologiques approuvées, à savoir les capsules à libération prolongée PREVACID. La monographie mentionne une forme posologique à désintégration orale. Je suis d'accord avec les défenseurs, le geste d'ouvrir et de saupoudrer le contenu des capsules sur la compote de pommes est un geste qui effectivement aide à la désintégration des capsules. On ne peut alors dire que les capsules sont désintégrables oralement. »⁵⁰

La demande de Abbott est rejetée, la Cour n'ayant pas « digéré » l'explication fournie par l'expert des demanderesses...

CONCLUSION

Depuis à peu près deux ans, la Cour d'appel fédérale a rendu la plupart des décisions marquantes en matière de brevets. Reste à savoir si la Cour Suprême acceptera d'entendre quelques appels dans ce domaine afin de clarifier certaines questions encore nébuleuses.

⁵⁰ *Abbott, supra*, note 48, au paragraphe 23.

