



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

La Cour suprême du Canada rejette la doctrine de la promesse et établit l'approche à appliquer pour déterminer l'utilité en matière de brevet.

Danièle Ethier¹
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

Biochimiste et agente de brevets au Canada et aux États-Unis, associée

Dans une décision unanime rendue publique le 30 juin 2017 ([AstraZeneca Canada c. Apotex Inc.](#)¹), la Cour suprême du Canada (ci-après CSC) a décidé que la doctrine de la promesse n'était pas la méthode appropriée pour déterminer si le critère de l'utilité, prévu à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, était rempli.

Les faits

AstraZeneca a fait appel du jugement rendu par la Cour d'appel fédérale confirmant que le brevet No. 2,139,653 (ci-après brevet 653) visant des sels optiquement purs d'oméprazole était invalide pour absence d'utilité en application de la doctrine de la promesse. AstraZeneca met de l'avant le fait que la doctrine de la promesse est une condition d'utilité qui n'a aucune assise en droit en plus de n'avoir aucun fondement ni dans la *Loi sur les brevets* ni dans la jurisprudence de la CSC en matière de brevet.

La Loi sur les brevets et la doctrine de la promesse

Selon le libellé de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* une invention constitue « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un deux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ».

© CIPS, 2017

¹ 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 Printemps 2017 (vol. 20 no 1) du cabinet. Publication 068.202F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

C'est dans le but de déterminer si la condition d'utilité était rencontrée que la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont développé et appliqué la doctrine de la promesse dans plusieurs décisions au fil des ans.

La CSC a résumé la doctrine de la promesse comme suit :

[29] Lorsque le mémoire descriptif ne promet pas un résultat précis, aucun degré particulier d'utilité n'est requis ; la « moindre parcelle » d'utilité suffira. Toutefois, lorsque le mémoire descriptif exprime clairement une promesse, l'utilité sera appréciée en fonction de cette promesse : *Consolboard, Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*.ⁱⁱ

[31] En revanche, la doctrine de la promesse oblige les tribunaux à lire tant les revendications que la divulgation pour cerner les promesses potentielles, et non uniquement les revendications, même en l'absence d'ambiguïté dans celles-ci. Une fois les promesses cernées, la doctrine assimile la réalisation de ces promesses (par démonstration ou prédiction valable) à la condition d'utilité prévue à l'art. 2. Selon la doctrine, il suffit que l'une de ces promesses ne soit pas réalisée pour qu'il ne soit pas satisfait à la condition d'utilité prévue à l'art. 2 et que le brevet dans son ensemble soit invalide.

Décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale

En appliquant la doctrine de la promesse, la Cour fédérale a déterminé que le brevet 653 contenait une promesse de propriétés pharmacocinétiques et métaboliques améliorées, et que cette promesse n'avait pas été démontrée ou valablement prédite à la date de dépôt du brevet. Il est à noter que la Cour fédérale avait également identifié une autre promesse d'utilité en tant qu'inhibiteur de la pompe à protons (ci-après IPP) et avait reconnu que cette promesse était valablement prédite. En suivant la doctrine de la promesse, la Cour fédérale a toutefois invalidé l'ensemble du brevet 653 en motivant sa décision par le fait que la condition d'utilité n'était pas satisfaite parce que le brevet promettait plus qu'il ne pouvait offrir. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale qui a déterminé que la Cour fédérale n'avait pas commis d'erreur en appliquant la doctrine de la promesse pour répondre à la question d'utilité.

La décision de la Cour suprême

Dans ce jugement, la CSC se penche sur deux questions : 1) La doctrine de la promesse est-elle l'approche appropriée pour déterminer si une invention est utile en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* ? et 2) Au moment du dépôt, le médicament pour lequel le brevet 653 a été accordé était-il utile selon l'article 2 de la *Loi* ?

- 1) La doctrine de la promesse est-elle l'approche appropriée pour déterminer si une invention est utile en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* ?

La CSC a conclu que la doctrine de la promesse n'était pas la norme à utiliser pour établir si un brevet satisfait à la condition d'utilité prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. L'honorable Juge Rowe, qui écrit au nom de la majorité, estime que la doctrine de la promesse est sans fondement et incompatible autant avec le libellé qu'avec l'esprit de la *Loi sur les brevets*. De plus, le fait d'imposer que l'ensemble des promesses exprimées soient réalisées pour qu'un brevet soit valide rend la doctrine de la promesse excessivement exigeante pour les brevetés.

Dans la décision, la CSC énonce l'approche à utiliser lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'un brevet rencontre le critère d'utilité. Cette approche est décrite aux paragraphes 55 et 56 de la décision (souligné) :

[55] La Loi ne prescrit pas le degré d'utilité requis. Elle ne prévoit pas non plus que chaque utilisation potentielle doit être réalisée — une parcelle d'utilité suffit. Une seule utilisation liée à la nature de l'objet est suffisante, et l'utilité doit être établie au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable à la date de dépôt (AZTⁱⁱⁱ, au par. 56).

[56] L'exigence de l'utilité répond à un objectif clair. Pour éviter que des brevets soient accordés prématurément — ce qui limiterait la recherche et le développement potentiellement utiles que d'autres personnes pourraient effectuer —, la jurisprudence a imposé une condition voulant que l'utilité de l'invention soit démontrée ou valablement prédite au moment de la demande, plutôt qu'ultérieurement. Cela fait en sorte que le brevet ne sera pas octroyé si l'utilisation de l'invention est conjecturale. Ce qui importe, c'est que l'invention soit [TRADUCTION] « utile, c'est-à-dire qu'elle puisse servir une fin connue utile », et qu'il ne peut s'agir d'une simple « curiosité de laboratoire dont la seule utilité possible serait de servir de point de départ à des recherches plus poussées » (*Re Application of Abitibi Co.* (1982) ^{iv}, 62 C.P.R. (2d) 81, (Commission d'appel des brevets et commissaire aux brevets), à la p. 91).

Selon la CSC, la *Loi* n'exige pas que chaque utilisation potentielle soit réalisée pour qu'un brevet soit valide. En effet, une seule utilisation, une parcelle d'utilité liée à la nature de l'objet de l'invention suffit. La CSC rappelle toutefois que dans tous les cas, l'utilité doit être établie par démonstration ou prédiction valable à la date du dépôt.

- 2) Au moment du dépôt, le médicament pour lequel le brevet 653 a été accordé était-il utile au sens de l'article 2 de la *Loi* ?

Afin de déterminer si l'objet du brevet 653 rencontrait le critère d'utilité, la CSC a d'abord établi que le brevet avait comme objet, devant être utile au sens de l'article 2 de la *Loi*, des sels optiquement purs d'oméprazole. Elle a ensuite conclu que l'utilisation de ces sels en tant IPP avait été valablement prédite en plus d'être suffisamment liée à l'objet du brevet 653, le rendant, par le fait même, utile en vertu d'une application correcte de l'article 2 de la *Loi*. La CSC a donc renversé la décision de la Cour d'appel fédérale et déclaré le brevet 653 valide, car l'utilité en tant qu'IPP, même seule, est suffisante pour que le critère de l'article 2 soit rempli.

Conclusion

La décision de la CSC permet de remédier au décalage qui existait entre le droit des brevets canadiens et les standards internationaux. Il sera intéressant de voir comment cette décision influencera les litiges en cours et futurs, spécialement dans le domaine pharmaceutique. Bien que la CSC rejette la doctrine de la promesse, il ne faut pas oublier qu'elle a aussi confirmé que l'utilité d'une invention doit être démontrée ou valablement prédite au moment du dépôt de la demande de brevet et non à un moment ultérieur. Ainsi, les brevetés ne peuvent compter sur des données obtenues après le dépôt pour rencontrer le critère d'utilité prévu à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. À cet égard, le fait d'inclure, au moment du dépôt de la demande, des données concernant l'utilité de variantes et/ou d'analogues pourrait aider à démontrer l'utilité ou du moins à valablement prédire que celle-ci existait en date du dépôt. Cette inclusion permettrait donc d'augmenter les chances que des revendications plus larges soient acceptées au Canada.

© CIPS, 2017

ⁱ *AstraZeneca Canada c. Apotex Inc.* 2017 CSC 36

ⁱⁱ *Consolboard, Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) et Ranbaxy Laboratories Inc.*, [2009] 1 R.C.F. 253, 2008 CAF 108 (*Ranbaxy*)

ⁱⁱⁱ *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153

^{iv} *Re Application of Abitibi Co.* (1982), 62 C.P.R. (2d) 81, (*Commission d'appel des brevets et commissaire aux brevets*)