

Vol. 23, n° 2

Brevets : cinq décisions d'intérêt en 2010

Hilal El Ayoubi*

INTRODUCTION	805
1. <i>Amazon.com Inc. c. Procureur général du Canada</i> , 2010 CF 1011	806
• La brevetabilité des méthodes d'affaires au Canada	806
2. <i>HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.</i> , 2010 CAF 190	810
• La Cour d'appel fédérale confirme l'importance d'utiliser les renonciations avec diligence.	810
3. <i>Sandoz Canada Inc. c. Abbott Laboratories</i> , 2010 CAF 168	812
• Une renonciation en faveur du public d'un brevet en défense à une allégation de double brevet est valable en tout temps	812
4. <i>Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.</i> , 2011 CAF 83.	814
• « Inspection visuelle » et « communication qui l'a rendu accessible au public ».	814

© Hilal El Ayoubi, 2011.

* Avocat au cabinet Fasken Martineau Du Moulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal.
L'auteur désire souligner l'apport précieux de M^{me} Joanie Lapalme, stagiaire en
droit au même cabinet, dans la rédaction de cet article.

-
5. *Lundbeck Canada Inc. c. Apotex Inc. et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Cobalt Inc. et Ministre de la Santé*, 2010 CAF 320 816
- Le brevet de sélection après l'arrêt *Sanofi*. La Cour d'appel fédérale confirme qu'un brevet sur un énantiomère n'est pas nécessairement un brevet de sélection 816

INTRODUCTION

L'année 2010 n'a pas été marquée par des arrêts de principes des tribunaux supérieurs. Nous avons sélectionné des jugements qui, selon nous, ont tout de même contribué au développement du droit des brevets au Canada.

Tout d'abord, la question de la brevetabilité des méthodes d'affaires. Cette question est indéniablement l'une des plus importantes en matière de droit des brevets à l'heure actuelle. Le jugement de la Cour fédérale dans l'affaire *Amazon.com* qui confirme la brevetabilité des méthodes d'affaires ne pouvait être écarté de cet exercice. Cette question implique une définition de certains principes fondamentaux du droit des brevets sur lesquels la Cour d'appel devra se pencher puisqu'un pourvoi a été formé.

Nous traiterons également de deux arrêts de la Cour d'appel fédérale qui sont déterminants dans la pratique de dépôt de demandes de brevets, soit l'acte de renonciation d'une revendication et celui de la renonciation d'un brevet en faveur du public. Dans l'affaire *Tyco*, la Cour d'appel a établi que la renonciation à une revendication ne peut que limiter sa portée et qu'elle constitue un aveu que la portée de la revendication doit être limitée pour en assurer la validité. L'affaire de *Sandoz c. Abbott a*, quant à elle, confirmé l'utilité de renoncer à un brevet en faveur du public pour se prémunir contre une allégation d'invalidité pour double brevet portée à l'encontre d'un brevet postérieur.

La Cour d'appel fédérale a aussi précisé la notion de divulgation publique antérieure dans l'affaire des patins Bauer. Cet arrêt marquera le droit des brevets en précisant cette notion centrale qui doit être prise en compte par tout praticien dans le cadre du dépôt d'une demande de brevets. Selon la Cour, une divulgation au public sans possibilité d'inspection de l'objet inventé ne constitue pas une divulgation pouvant invalider le brevet.

Enfin, la question des brevets de sélection est davantage clarifiée depuis l'arrêt de la Cour d'appel fédérale rendu dans l'affaire de l'escitalopram. La Cour confirme qu'un brevet portant sur un énantiomère n'est pas par définition un brevet de sélection, même si le mélange racémique fait l'objet d'un brevet antérieur.

**1. *Amazon.com Inc. c. Procureur général du Canada*,
2010 CF 1011**

• **La brevetabilité des méthodes d'affaires au Canada**

En 2010, la question de la brevetabilité de ce qui est communément appelé « méthode d'affaires » a fait l'objet de plusieurs commentaires aux États-Unis et au Canada. La décision tant attendue dans l'affaire *Bilski* aux États-Unis est finalement tombée, laissant toutefois nombre de juristes et l'industrie sur leur appétit. Au Canada, c'est l'affaire *Amazon.com* qui a retenu l'attention. Il s'agit d'un jugement en appel d'une décision de la commissaire aux brevets ayant rejeté la demande de brevet d'Amazon.com.

Tel qu'il sera exposé plus en détail, la Cour fédérale dans l'affaire *Amazon.com* a bien établi la distinction à faire entre le droit canadien et le droit européen en pareille matière. En effet, la Cour fédérale a pris soin de confirmer l'approche positiviste à adopter en matière de droit des brevets en mettant en garde le commissaire des brevets d'interpréter la *Loi sur les brevets* canadienne en important des principes établis à l'étranger.

Selon Amazon.com, l'invention revendiquée améliore le processus d'achat sur Internet. Le client entre les données nécessaires à l'achat et reçoit un identificateur placé dans un témoin, communément appelé « cookie », qui est stocké dans l'ordinateur client. Un serveur est capable de reconnaître l'ordinateur client grâce au cookie qui rappelle toutes les informations nécessaires à l'opération d'achat sans nécessité pour le client de les insérer une deuxième fois. L'achat se fait alors par un simple clic¹.

1. Il est utile de reproduire les revendications nos 1 et 44 en litige dans leur version originale:

Revendication 1

« A method in a client system for ordering an item, the method comprising: receiving from a server system a client identifier of the client system ; persistently storing the client identifier at the client system ; where an item is to be ordered, displaying information identifying the item and displaying an indication of a single action that is to be performed to order the identified item ;

La commissaire avait rejeté les revendications au motif qu'elles ne respectaient pas l'exigence de brevetabilité prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La commissaire est arrivée à cette conclusion en adoptant une analyse de la « forme » et de la « substance » des revendications. La « forme » de la revendication ferait référence à son texte. Cependant, cette analyse ne suffirait pas puisqu'il faudrait aussi établir ce qui a été inventé afin de déterminer la substance de l'invention, c'est-à-dire sa nature.

Selon la commissaire, afin de conclure à sa brevetabilité, cette analyse devait montrer que l'invention porte sur une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matière. Elle affirme également qu'une invention revendiquée n'est pas brevetable si ce qui la rend nouvelle ou non évidente comprend un objet non brevetable. Enfin, elle fait référence à la jurisprudence britannique en matière de brevetabilité de méthodes d'affaires. Cette jurisprudence appliquait le droit européen en la matière, qui exclut explicitement les méthodes d'affaires des inventions pouvant faire l'objet de brevets².

La commissaire conclut que l'invention n'est pas brevetable car elle ne constitue pas un procédé ou une réalisation. La commissaire définit le terme « réalisation » en mettant l'accent sur la nature physique des inventions. Elle se fonde sur l'arrêt *Shell Oil*³ pour affirmer

and in response to the single action being performed, sending to the server system a request to order the identified item along with the client identifier, the client identifier identifying account information previously supplied by a user of the client system wherein the user does not need to log in to the server system when ordering the item and when account information is to be changed, coordinating the log in of the user to the server system ; receiving updated account information ; and sending the updated account information to the server system whereby the user does not need to log in to the server system when ordering the item, but needs to log in to the server system when changing previously supplied account information. »
Revendication 44

« A client system for ordering an item, comprising:
a component that receives from a server system a client identifier of the client system and that stores the client identifier persistently ;
a component that orders an item by displaying information identifying the item along with an indication of a single action that is to be performed to order the identified item and by sending to the server system a request to order the identified item along with the client identifier, the client identifier identifying account information previously supplied by a user wherein the user does not need to log in to the server system when ordering the item ; and
a component that updates account information by coordinating the log in of the user to the server system receiving updated account information for the user, and sending the updated account information to the server system. »

2. Article 52, *Convention sur le brevet européen*.

3. *Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1982] 2 R.C.S. 536.

que, si l'invention n'est pas de nature physique ou ne constitue pas un acte sur un objet matériel au moyen d'un agent physique, elle n'est pas brevetable. Renvoyant à ce même arrêt, la commissaire affirme que la réalisation doit avoir un caractère scientifique ou technologique. Selon la commissaire, les revendications en question n'ajoutent rien à la connaissance humaine, à l'exception des notions ou des règles du commerce au détail liées aux commandes. Or, ces notions ne pouvant pas faire l'objet de brevet, l'invention ne peut être considérée comme nouvelle.

La Cour fédérale rappelle que l'approche adoptée par la commissaire a été clairement rejetée par la Cour suprême dans les affaires *Free World Trust*⁴ et *Whirlpool Corp.*⁵. La Cour rappelle l'importance d'adopter une interprétation téléologique des revendications en recherchant l'intention des auteurs du brevet dans un esprit désireux de comprendre. L'application de cette approche n'implique pas que la forme l'emporte sur la substance, ce que la commissaire a voulu éviter par son analyse de la forme et de la substance. Au contraire, cette interprétation permet de dégager la substance des revendications par l'établissement de leurs éléments essentiels tout en évitant une incertitude due à une approche subjective. Le rejet d'une approche holistique de l'invention a permis à la commissaire de séparer les revendications selon leurs éléments nouveaux et anciens afin de déterminer leur brevetabilité. Selon la Cour, cette approche est clairement contraire à l'approche téléologique et holistique établie par la Cour suprême.

Quant à la définition du terme « réalisation », la Cour fédérale confirme que l'arrêt *Shell Oil* est l'origine de la définition de « réalisation » et que la Cour suprême avait mis l'accent sur la question de savoir si la découverte ou l'idée a une application pratique. La Cour fédérale approuve le jugement dans l'affaire *Progressive Games*⁶, où la Cour fédérale avait conclu que, dans l'arrêt *Shell Oil*, la Cour suprême a dégagé trois éléments importants à la définition de « réalisation » :

- i) la réalisation ne doit pas être une idée désincarnée, mais comporter une méthode d'application pratique ;

4. *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024.

5. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067.

6. *Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissioner of Patents)*, 1999 CanLII 8921 (C.F.).

- ii) elle doit constituer une façon nouvelle et innovatrice d'appliquer des compétences ou des connaissances ; et
- iii) elle doit produire des résultats ou des effets utiles de façon commerciale.

Selon la Cour fédérale, la condition d'application pratique fait en sorte qu'une simple idée ou découverte ne soit pas brevetée sans qu'elle soit concrète et tangible. Il importe également de mettre l'accent sur la condition d'application pratique plutôt que simplement sur le caractère physique de l'invention.

En ce qui a trait à l'exigence par la commissaire d'un caractère « technique » ou « technologique » à l'invention afin de constituer une réalisation brevetable, la Cour fédérale affirme que cette exigence ne se dégage pas de la jurisprudence canadienne et que la commissaire l'a importée de la jurisprudence britannique. Selon la Cour, la notion de critère « technologique » pose le problème de l'imprécision, de la subjectivité et du manque de prévisibilité. La commissaire n'avait pas la compétence pour formuler un tel critère.

En application des principes d'interprétation des brevets applicables, la Cour conclut que les revendications portent sur une machine employée pour mettre en place le système de commande en un seul clic. Il ne s'agit pas d'une simple formule mathématique qui pourrait être appliquée sans machine ou simplement à l'aide d'un programme informatique. Les revendications portant sur la machine portent donc sur un objet brevetable.

Concernant les revendications portant sur le procédé, la Cour affirme qu'une interprétation holistique de l'invention amène à conclure qu'il s'agit d'un procédé qui a recours à des renseignements stockés et à des témoins pour permettre à des clients de commander sur Internet par un simple clic. Il s'agit d'une nouvelle connaissance dans le domaine. Cette nouvelle connaissance n'est pas un plan ou une idée désincarnée. Il s'agit plutôt d'une application pratique de l'idée de commander en un seul clic. Le critère de l'effet physique, la transformation ou le changement de nature est satisfait par le fait que le client utilise son ordinateur et passe une commande.

Le jugement a été porté en appel devant la Cour d'appel fédérale. L'arrêt de la Cour d'appel pourrait être déterminant à la question de la brevetabilité des méthodes d'affaires.

2. *Herskovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.*, 2010 CAF 190

- **La Cour d'appel fédérale confirme l'importance d'utiliser les renonciations avec diligence**

Dans cette affaire, un arrêt unanime de la Cour d'appel fédérale a confirmé un jugement de la Cour fédérale⁷ selon lequel une renonciation ne peut servir qu'à restreindre la portée des revendications d'un brevet et non à l'élargir et la lacune qu'elle tente de pallier doit nécessairement provenir d'une erreur, d'un accident ou d'une inadvertance.

Les deux brevets en litige⁸ se rapportent à des « optocoupleurs », des dispositifs utilisés dans l'isolement électronique protégeant le matériel utilisé dans les circuits des surtensions et des signaux indésirables. Peu de temps après la délivrance du premier brevet, en 1999, Herskovitz/Parodox (ci-après « les appelants ») ont envoyé une mise en demeure à Tyco (ci-après « l'intimé ») alléguant la contrefaçon de leur invention ; l'intimé a nié toutes les allégations de contrefaçon et a invoqué l'invalidité du brevet. Quatre années plus tard, les appelants ont déposé des actes de renonciation pour leurs deux brevets.

Devant la Cour fédérale, face aux arguments de l'intimé concernant l'invalidité des brevets, les appelants ont prétendu que les renonciations déposées restreignaient la portée des revendications des brevets et que ces derniers étaient donc valides et qu'ils étaient contrefaits. Le juge Martineau en a décidé autrement : il a jugé que les renonciations étaient invalides, que les brevets étaient invalides et, par conséquent, a rejeté l'action en contrefaçon intentée par les appelants.

Bien que la Cour fédérale ait découvert plusieurs motifs d'invalidité des brevets, l'appel visait uniquement l'examen effectué par la Cour fédérale de certains actes de renonciation déposés par les appelants. Trois motifs principaux en lien avec ces actes ont été analysés par la Cour d'appel fédérale.

7. 2009 FC 256.

8. Devant la Cour d'appel fédérale, les appelants ont renoncé à interjeter appel de la décision de la Cour fédérale portant que l'un des deux brevets était invalide (n° 2,273,148). Il n'était donc question que d'un brevet devant la Cour d'appel fédérale (n° 2,169,670).

Premièrement, la Cour d'appel fédérale a clairement énoncé qu'une renonciation ne peut être utilisée pour ajouter des éléments inventifs aux revendications et ainsi élargir la portée du brevet. L'objet des renonciations est de réduire la portée des revendications d'un brevet. Une renonciation doit porter sur un élément déjà revendiqué.

En analysant cet aspect de la question, la Cour d'appel fédérale a réitéré les fondements du régime des brevets et a fait plusieurs observations au sujet du « marché » entre l'inventeur et le public qui sous-tend ce dernier. En lien avec ces observations, la Cour rappelle que la procédure appropriée pour un titulaire voulant élargir la portée de son brevet est la redélivrance et non pas la renonciation. La redélivrance permet d'élargir la portée du brevet puisqu'elle nécessite un examen et une approbation du Bureau des brevets ; n'étant pas soumise à un tel examen ou à une telle approbation, la renonciation ne permet de restreindre la portée d'un brevet.

Deuxièmement, la Cour d'appel a confirmé que, si une renonciation est contestée dans une action, le titulaire du brevet ayant déposé une telle renonciation doit démontrer qu'elle a été déposée pour pallier une lacune dans les revendications originales qui est le fruit d'une erreur, d'un accident ou d'une inadvertance, comme l'exige l'article 48 de la *Loi sur les brevets*⁹.

En confirmant que la Cour fédérale n'avait pas commis d'erreur susceptible de contrôle dans l'appréciation de la preuve soumise quant à cette question, la Cour fédérale a rejeté l'argument des appelants voulant que le seuil permettant de conclure qu'une renonciation résultait d'une erreur, d'un accident ou d'une inadvertance n'était pas élevé. La Cour fédérale a rappelé que, comme dans toute affaire civile, la norme appropriée pour juger de cette question était la prépondérance des probabilités.

Finalement, la Cour fédérale a énoncé – de manière on ne peut plus non équivoque – que le dépôt d'un acte de renonciation auprès du Bureau des brevets équivaut à une reconnaissance par le titulaire de la portée trop large des revendications originales de son brevet. Le formulaire prévu aux *Règles sur les brevets*¹⁰ que le titulaire remplit, signe et dépose au Bureau des brevets en cas de renonciation mentionne d'ailleurs que ce dernier reconnaît qu'il a revendiqué plus que

9. L.R.C. 1985, ch. P-4.

10. (1996), DORS/96-443, Annexe I, Formule 2.

ce à quoi il a droit. Un acte de renonciation est « un acte important, formel et public », rappelle la Cour, et un titulaire est lié par les renonciations qu'il dépose.

À la lumière de cet arrêt de la Cour d'appel fédérale, les titulaires devraient y penser deux fois avant de déposer un acte de renonciation. En effet, les conséquences d'un tel acte peuvent être draconiennes si la renonciation est jugée invalide, le titulaire ne peut revenir à la revendication originale puisqu'en déposant une renonciation, il s'est lié par un document formel et public dans lequel il a admis que la revendication originale était trop large et, partant, invalide.

3. *Sandoz Canada Inc. c. Abbott Laboratories*, 2010 CAF 168

- **Une renonciation en faveur du public d'un brevet en défense à une allégation de double brevet est valable en tout temps**

Il s'agit d'une décision fort intéressante et qui aura des répercussions certaines sur les stratégies à adopter dans le cadre de procédures judiciaires en matière de brevets, et plus particulièrement dans le domaine pharmaceutique, où le détenteur d'un brevet fait face à des allégations de double brevet. Bien que l'arrêt soit rendu dans le cadre de procédures intentées en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (ci-après le « *Règlement* »), le principe qui y est dégagé pourrait trouver application dans des procédures ordinaires.

À la date de réception de l'avis d'allégation de Sandoz, Abbott détenait le brevet '541 et le brevet '395. Sandoz alléguait à son avis d'allégation que le brevet '395 était invalide car une des revendications y contenues constituait un dédoublement par rapport aux revendications du brevet '541 qui lui était antérieur. En première instance la Cour fédérale a donné raison à Sandoz.

Abbott avait pourtant renoncé au brevet '541 en faveur du public afin de se prémunir contre l'allégation de Sandoz. Cette renonciation avait été faite après la réception de l'avis d'allégation, plus précisément 10 jours avant la signification du mémoire de faits et de droit d'Abbott. La question devant la Cour d'appel fédérale était donc la suivante : l'allégation du dédoublement de brevet doit-elle être évaluée à la date de l'avis d'allégation ou à la date de l'audition au fond ?

L'état du droit sur la question était le suivant. Dans une cause antérieure (*Bristol Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.* (2009), 342 F.T.R. 161), l'innovatrice avait renoncé à certaines revendications d'un brevet après la réception de l'avis d'allégation, mais avant la signification de sa demande pour prohibition. La Cour fédérale avait alors conclu que le brevet faisant l'objet des renonciations devait être interprété à la date de l'avis d'allégation car la générique ne pouvait pas le réviser après le fait.

Cependant, dans l'affaire antérieure *Merck Frosst*¹¹, la Cour suprême avait statué que la date pour évaluer si un avis d'allégation était justifié est la date de l'audition au mérite. Cet arrêt n'avait pas été soumis à la Cour fédérale en première instance.

La logique soutenue par la Cour suprême est tirée d'une interprétation téléologique du *Règlement*. Le paragraphe 6(2) alors en vigueur prévoit que la Cour doit rendre une ordonnance de prohibition si elle conclut que les allégations contenues à l'avis d'allégation ne sont *pas* justifiées. Or, selon la Cour suprême, le seul moment pour ce faire est au moment de l'audition au mérite.

La Cour d'appel dans la présente affaire a appliqué le raisonnement de la Cour suprême et a également pris en considération que l'objectif du *Règlement* est d'assurer un équilibre entre la protection efficace des brevets, d'une part, et la mise en marché de médicaments à des prix inférieurs dans les meilleurs délais, d'autre part.

Pour la Cour d'appel, cet objectif ne serait pas servi si une demande de prohibition était rejetée sur la base du seul fait qu'au moment de l'envoi d'un avis d'allégation l'état des faits et des allégations ne justifiait pas une ordonnance de prohibition, alors qu'au moment où la Cour doit se pencher sur la justification, les faits justifient qu'une telle ordonnance soit rendue.

La Cour d'appel a conclu qu'analyser la question du double brevet à la date de l'avis d'allégation équivaldrait à ignorer le fait et les effets de la renonciation au brevet '541 en faveur du public. L'objectif du *Règlement* ne serait ainsi pas servi puisqu'un avis de conformité pourrait être délivré alors qu'un brevet valide serait violé. La conséquence directe serait le dépôt de procédures en contrefaçon longues et coûteuses, ce que le *Règlement* vise à éviter.

11. [1998] 2 S.C.R.193.

4. *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 CAF 83

- « **Inspection visuelle** » et « **communication qui l'a rendu accessible au public** »

Dans un arrêt unanime rendu le 8 mars 2011¹², la Cour d'appel fédérale a confirmé un jugement de la Cour fédérale¹³ ayant condamné Easton Sports Canada Inc. (ci-après « Easton ») pour contrefaçon du brevet de Bauer Hockey Corp. (ci-après « Bauer ») et ayant jugé les revendications du brevet en litige valides¹⁴.

En appel du jugement de la juge Gauthier, Easton a fait notamment valoir que la juge a erré en ne déclarant pas le brevet invalide pour cause d'antériorité et d'évidence¹⁵. Dans un pourvoi incident, Bauer a allégué que la juge a mal construit le brevet en concluant que l'un des ses éléments était essentiel et, partant, que les patins produits par Easton ne comportant pas cet élément ne contrefaisaient pas le brevet. La Cour d'appel fédérale a rejeté le pourvoi et le pourvoi incident.

Le pourvoi incident portait sur le caractère essentiel de la « fixation en parallèle » du protège-tendon à la botte du patin. La Cour fédérale a jugé que ce mode de fixation était un élément essentiel de l'invention et a donc rejeté l'action en contrefaçon quant aux modèles de patins sur lesquels le protège-tendon est fixé de façon à ce qu'il y ait « chevauchement » avec la botte. Bien que reconnaissant que le caractère essentiel de la « fixation en parallèle » rendait le brevet vulnérable, la Cour d'appel a rappelé les principes de la Cour suprême énoncés dans *Free World Trust* : « l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une situation inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même »¹⁶ et a rejeté le pourvoi incident.

Le premier aspect du pourvoi principal portait sur l'invalidité du brevet pour cause d'évidence. Easton alléguait que la juge a erré dans son application des étapes 3 et 4 de la démarche permettant de

12. *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.*, 2011 CAF 83.

13. 2010 CF 361.

14. Brevet n° 2,302,953.

15. Easton a également fait valoir que la juge Gauthier a erré en concluant à une contrefaçon par incitation de sa part. La Cour d'appel mentionne que le fait de ne pas avoir contesté la conclusion de la juge quant à la contrefaçon directe décidait de ce moyen d'appel quant à la contrefaçon par incitation.

16. [2000] 2 R.C.S. 1024, par. 51.

déterminer l'évidence incorporée en droit canadien des brevets par la décision de la Cour suprême *Sanofi*¹⁷. Après avoir analysé la nouvelle preuve soumise au soutien de ce motif par Easton et celle soumise en réponse par Bauer, la Cour a rejeté ce moyen d'appel.

Le deuxième aspect du pourvoi principal portait sur l'invalidité du brevet pour cause d'antériorité. Selon l'alinéa 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*¹⁸, « [l']objet que définit la revendication d'une demande ne doit pas [...] avoir fait [...] l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ». Easton fondait sa défense sur des essais du patin effectués par Bauer dans un stade public par une ligue d'essai ainsi que sur des essais effectués par certains joueurs de la LNH lors d'un événement sportif dans un stade fermé.

Rappelant que la Cour suprême a précisé dans *Sanofi* que, pour qu'il y ait antériorité, il doit y avoir pleine divulgation de l'invention, et qu'à cet égard les essais successifs ne sont pas admis, la Cour fédérale a jugé qu'Easton ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver qu'il y a eu divulgation suffisante à l'un ou l'autre événement. La Cour a retenu que les patins étaient disponibles uniquement pour « inspection visuelle » et non pour être testés ou désassemblés. Cette inspection visuelle ne permettant pas de consigner une description claire et non ambiguë de l'invention revendiquée, la Cour a rejeté l'argument d'antériorité.

La Cour d'appel fédérale a repris cette expression « inspection visuelle », mais pour la qualifier de « trompeuse » puisqu'elle suggère que les patins étaient disponibles pour une « étude minutieuse » ou pour une « vérification précise », ce qui n'était pas le cas lors des essais tenus par Bauer. En effet, la Cour d'appel rappelle que les patins n'étaient pas disponibles pour des tests, mais qu'ils étaient seulement « observables » pour les spectateurs assistant aux essais. La Cour d'appel a conclu, comme la Cour fédérale, qu'une personne versée dans l'art ayant assisté aux essais n'aurait pas pu observer tous les éléments essentiels du brevet en litige et, partant, que les critères de « divulgation antérieure » et de « caractère réalisable » n'étaient pas respectés lors des essais, bien que ceux-ci aient été effectués dans un stade public devant plusieurs spectateurs.

17. [2008] 3 R.C.S. 265.

18. L.R.C. (1985), ch. P-4.

La Cour d'appel a donc maintenu la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle le brevet n'était pas invalide pour cause d'antériorité et a confirmé le jugement de la Cour fédérale quant à la condamnation d'Easton pour contrefaçon.

5. *Lundbeck Canada Inc. c. Apotex Inc. et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Cobalt Inc. et Ministre de la Santé*, 2010 CAF 320

- **Le brevet de sélection après l'arrêt *Sanofi*.
La Cour d'appel fédérale confirme qu'un brevet sur un énantiomère n'est pas nécessairement un brevet de sélection**

Dans cette cause, la Cour d'appel fédérale a précisé la portée de l'arrêt *Sanofi*¹⁹ rendu par la Cour suprême en 2008 en matière de brevets dits « de sélection ».

Il s'agissait de trois appels interjetés par les fabricants de médicaments génériques Apotex Inc., Mylan Pharmaceuticals ULC et Cobalt Inc. (les « génériques ») à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale ayant accueilli les demandes de Lundbeck formulées en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (ci-après le « *Règlement* »)²⁰.

À l'origine de ces procédures, chacune des compagnies génériques appelantes avait formulé des allégations d'invalidité du brevet canadien n° 1,339,452 (le brevet 452) intitulé « *Enantiomères de la citalopram et ses dérivés* ». Le brevet revendique l'escitalopram à titre d'antidépresseur. Il comporte également deux méthodes permettant de synthétiser l'escitalopram.

L'escitalopram est un énantiomère (en l'occurrence l'énantiomère S) de la citalopram. Cette affirmation est pour le moins déroutante pour tout profane de la chimie organique. Voici une courte explication qui devrait suffire pour comprendre les enjeux. La citalopram est une molécule dite chirale, c'est-à-dire qu'elle existe sous

19. *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 R.C.S. 265.

20. *Lundbeck Canada Inc. c. Apotex Inc. et Ministre de la Santé ; Lundbeck Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC et Ministre de la Santé ; et Lundbeck Canada Inc. c. Cobalt Inc. et Ministre de la Santé*, 2010 CAF 320.

deux formes tridimensionnelles distinctes appelées « énantiomères » : un énantiomère R et un énantiomère S. Les énantiomères sont composés des mêmes atomes. Cependant, la disposition de ceux-ci dans l'espace diffère de sorte que chaque énantiomère est l'image miroir de l'autre, ils ne peuvent être superposés tels que la main droite et la main gauche. La citalopram avait fait l'objet d'un brevet antérieur au brevet 452. Comme toute molécule chirale, la synthèse de la citalopram aboutissait toujours par un mélange égal des deux énantiomères. Ce mélange est appelé « mélange racémique ». Le brevet antérieur revendique le mélange racémique de la citalopram et ses revendications ne font pas référence aux énantiomères.

Il fut également mis en preuve que les énantiomères, ayant un arrangement spatial différent des atomes qui les constituent, peuvent agir différemment dans le corps humain. Par conséquent, ils peuvent avoir des propriétés pharmacologiques qui leur sont propres. Les deux énantiomères et le mélange racémique sont considérés comme trois substances distinctes.

Le juge de première instance a conclu que l'invention revendiquée dans le brevet 452 porte sur les deux énantiomères de la citalopram, y compris leurs sels pharmaceutiquement acceptables et leur utilisation comme antidépresseurs. De plus, le brevet porte sur deux méthodes permettant d'obtenir l'escitalopram. La séparation des deux énantiomères avait fait l'objet de longues années de recherche et de nombreuses tentatives.

Parmi une multitude d'arguments d'invalidité (anticipation, évidence, ambiguïté, inutilité, le caractère insuffisant de la divulgation, *etc.*) qui ne sont pas d'intérêt pour les fins du présent exercice, les génériques prétendaient que le brevet 452 est un brevet de sélection puisque l'escitalopram aurait été sélectionnée à partir d'un brevet de genre qui porte sur la citalopram. Les génériques prétendaient que, puisque l'escitalopram est un énantiomère d'un mélange racémique préalablement breveté, elle est forcément une sélection à partir d'un brevet d'origine. Elles alléguaient qu'en tant que brevet de sélection, le brevet 452 est invalide car il ne divulgue aucun avantage spécial de l'escitalopram par rapport à la citalopram revendiquée dans le brevet d'origine. Lundbeck, quant à elle, prétendait que le brevet 452 porte sur la nouvelle substance en soi puisque l'escitalopram n'avait jamais été réalisée auparavant.

Le juge de première instance a conclu que le brevet 452 n'est pas un brevet de sélection. À son avis, il s'agit d'un brevet sur une nouvelle substance, soit l'escitalopram substantiellement pure. Selon le juge, puisque ce composé particulier qu'est l'escitalopram n'avait jamais été divulgué, et encore moins revendiqué, dans le brevet antérieur, il ne peut s'agir d'un brevet de sélection. En somme, le juge de première instance a conclu que la revendication d'un mélange racémique dans un brevet ne vaut pas automatiquement revendication et divulgation de ses deux énantiomères. Par ailleurs, le juge de première instance avait conclu que le brevet 452 ne divulgue pas un avantage spécial de l'escitalopram.

En appel, les génériques ont invoqué l'arrêt de la Cour suprême rendu dans l'affaire *Sanofi* pour arguer que les tribunaux ont considéré les brevets relatifs aux énantiomères comme des brevets de sélection même si les énantiomères n'étaient pas anticipés.

La Cour d'appel fédérale rappelle que l'expression « brevet de sélection » ne figure pas dans la *Loi sur les brevets* et que ce n'est qu'en application d'un courant jurisprudentiel s'inscrivant dans l'arrêt *I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch.D.) que la Cour suprême, dans l'affaire *Sanofi*, a confirmé que l'existence d'un système de brevets de genre et de sélection est acceptable sous le régime de la *Loi sur les brevets*.

Selon la Cour d'appel, l'arrêt *Farbenindustrie* a servi de fondement au principe des brevets de sélection. Or, comme le définit la Cour à cet arrêt, le brevet de sélection doit être précédé d'un brevet de genre (ou brevet d'origine) qui décrit en termes généraux et revendique des composés à partir desquels une sélection est faite. La Cour rappelle que le brevet de sélection ne diffère pas en soi de tout autre brevet.

La Cour d'appel s'est ensuite penchée sur la question à savoir si, en l'espèce, les brevets antérieurs décrivent en termes généraux et revendiquent des composés à partir desquels l'escitalopram est sélectionnée. La Cour confirme les conclusions du juge de première instance selon lesquelles :

- a) c'est la citalopram qui était revendiquée dans le brevet antérieur et que cette revendication n'englobait pas, *de facto*, l'escitalopram ;

-
- b) la personne versée dans l'art aurait interprété la formule de la citalopram comme une formule renvoyant uniquement au composé qu'elle permet d'obtenir, c'est-à-dire seulement le mélange racémique ; et
 - c) le fait que la composition chimique de la citalopram révèle l'existence des énantiomères, n'implique pas nécessairement qu'ils sont revendiqués dans le brevet antérieur qui porte sur la citalopram.

La Cour d'appel a confirmé le refus du juge de première instance d'admettre que l'arrêt *Sanofi* permettait de dire que la revendication d'une molécule chirale équivaut automatiquement à la revendication des deux énantiomères. La Cour rappelle qu'il faut tenir compte des particularités des brevets en cause.