

Vol. 36, n° 3

La portée excessive : évaluation de l'état du droit trois ans après *Seedlings*

Pierre-Olivier Ferko*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	351
1. Bref historique de la portée excessive d'une revendication	353
2. La portée excessive : un motif indépendant d'invalidité des brevets ?	354
3. Développements récents dans la législation sur la portée excessive	355
3.1 La disparition de la doctrine de la « promesse du brevet » et sa tentative de renaissance dans le cadre de la portée excessive	355
3.2 <i>Seedlings CF</i> et <i>CFA</i> : la confirmation de la portée excessive en tant que motif indépendant d'invalidité et le manque de clarté doctrinale	357

© CIPS 2024.

* Pierre-Olivier Ferko est avocat au bureau d'Ottawa de Smart & Biggar. Au moment de la rédaction de cet article en juin 2024, il était stagiaire dans ce même bureau. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur. La recherche législative est en date du 6 juin 2024.
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.3 Prédiction valable et relation avec la portée excessive . .	360
4. Conclusion	361

RÉSUMÉ

La portée excessive en tant que motif d'invalidité d'un brevet a une longue histoire dans le droit canadien. Toutefois, dans la pratique, la portée excessive chevauche largement d'autres motifs d'invalidité, ce qui jette le doute sur le fait qu'il s'agisse véritablement d'un motif d'invalidité indépendant.

Récemment, la décision majeure *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*, 2021 CFA 154 a confirmé l'indépendance de la portée excessive en tant que motif d'invalidité et a fourni un cadre pour son analyse. Malgré cela, son application demeure difficile à cerner. Cet article donne un aperçu de l'histoire de la portée excessive dans le droit canadien, en accordant une attention particulière aux développements depuis la décision *Seedlings* et à l'état du droit au moment de la rédaction du présent article.

MOTS-CLÉS

Portée excessive – Brevet – Invalidité – *Seedlings*

ABSTRACT

Overbreadth as a ground of patent invalidity has a long history in Canadian law. However, overbreadth overlaps heavily with other grounds in practice, casting doubt on whether it is a self-standing ground of invalidity.

Recently, the landmark decision of *Seedlings Life Science Ventures, LLC v. Pfizer Canada ULC*, 2021 FCA 154 confirmed overbreadth as an independent ground of invalidity and provided a framework for its analysis. Even so, its application remains elusive. This article provides an overview of the history of overbreadth in Canadian patent law, with particular attention to post-*Seedlings* developments and the state of the law as of writing.

KEYWORDS

Overbreadth – Patent – Invalidity – *Seedlings*

La portée excessive en tant que motif d'invalidité d'un brevet a une longue histoire en droit canadien, mais elle reste aujourd'hui l'un des motifs les plus incertains pour lesquels une revendication de brevet peut être jugée invalide. La Cour d'appel fédérale a récemment tenté de clarifier le droit relatif à la portée excessive dans la décision majeure *Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC*¹. Cependant, trois ans plus tard, de nombreuses questions restent en suspens. Cet article est une brève introduction à l'état actuel du droit en matière de portée excessive, et se concentre sur les décisions *Seedlings* et sur certains des développements qui ont (de manière discutable) eu lieu depuis lors.

1. BREF HISTORIQUE DE LA PORTÉE EXCESSIVE D'UNE REVENDICATION

La portée excessive est un motif de nullité des revendications de brevet qui a une longue histoire dans le droit canadien. Il découle du principe selon lequel un brevet ne peut revendiquer un monopole sur plus que ce qui est divulgué ; la jurisprudence plus ancienne parle de « visées trop ambitieuses » (*covetous claiming*). La portée excessive se présente sous deux formes : (1) la revendication est plus large que l'invention réalisée par l'inventeur ou les inventeurs, ou (2) la revendication est plus large que l'invention décrite dans le mémoire descriptif. L'extrait de jurisprudence suivant, fréquemment cité, résume succinctement les deux types de portée excessive :

There are two fundamental limitations on the extent of the monopoly which an inventor may validly claim. One is that it must not exceed the invention which he has made, the other is that it must not exceed the invention he has described in his specification.²

Dans la pratique, la portée excessive chevauche largement, voire entièrement, d'autres motifs de nullité, en particulier l'inutilité

1. 2021 CFA 154 (ci-après « *Seedlings CFA* »), conf. 2020 CF 1 (ci-après « *Seedlings CF* »).
2. *Farbwerke Hoechst A/G c. Commr of Patents*, 1965 CanLII 1102 (CA EXC), p. 106.

et la divulgation insuffisante. Depuis les décisions *Seedlings*, la portée excessive a été clairement affirmée comme un motif indépendant d'invalidité. Toutefois, l'arrêt *Seedlings CFA* et les développements récents (ou l'absence de développements) sur la question de la portée excessive restent controversés.

2. LA PORTÉE EXCESSIVE : UN MOTIF INDÉPENDANT D'INVALIDITÉ DES BREVETS ?

La controverse entourant le principe de la portée excessive est due à son fondement législatif ténu et à son application pratique peu claire. Bien que le juge Locke ait soutenu dans l'affaire *Seedlings CFA* que la portée excessive est fondée dans la loi par la combinaison des paragraphes 27(3) et 27(4) de la *Loi sur les brevets*³, il n'y a pas de fondement statutaire explicite pour l'invalidité d'un brevet en raison d'une portée excessive. Soulignant le manque de clarté explicite du fondement législatif ambigu de la portée excessive, le juge Grammond a statué dans l'affaire *Seedlings CF* que la portée excessive était fondée sur le paragraphe 27(4) sans mention du paragraphe 27(3). En outre, l'analyse de la portée excessive prescrite par le juge Locke reste ambiguë. Elle consiste à identifier le « cœur de l'invention » (une nouvelle notion à ne pas confondre avec le « concept inventif ») et à effectuer une analyse des revendications (distincte de l'exercice d'interprétation de l'arrêt *Free World Trust*) pour déterminer quelles revendications contiennent ce « cœur ».

La difficulté pratique de l'analyse de la portée excessive est renforcée par le fait que les conclusions relatives à la portée excessive d'une revendication se chevauchent (presque) toujours avec un autre motif d'invalidité tel que le manque d'utilité ou l'insuffisance de la divulgation. En effet, le chevauchement est généralement si prononcé que la Cour fédérale a jugé par le passé que la portée excessive n'était pas un motif indépendant d'invalidité *en soi*⁴. L'exception importante à ce chevauchement quasi omniprésent est l'affaire *Amfac Food Inc c. Irving Pulp & Paper Ltd.*⁵, qui semble être la seule affaire canadienne, au moment de la rédaction de cet article, dans laquelle une revendication de brevet a été jugée invalide uniquement sur la

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

4. *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, (1991) 39 CPR (3d) 289 (CFPI), p. 333.

5. (1986) 12 CPR (3d) 193 (CFSA) (ci-après « *Amfac CFA* »).

base d'une portée excessive⁶. À ce jour, cette affaire continue d'être controversée.

Comme mentionné ci-dessus, les motifs de nullité qui tendent à se chevaucher fréquemment avec la portée excessive sont 1) l'insuffisance de la divulgation et 2) le manque d'utilité.

Le chevauchement avec l'insuffisance de divulgation est plutôt clair. Si un brevet revendique plus que ce qui a été divulgué, le brevet est simultanément invalide pour cause de portée excessive et d'insuffisance de divulgation pour mettre en œuvre les revendications.

Le chevauchement avec le manque d'utilité est plus complexe parce que ce chevauchement, dans les affaires antérieures, a souvent fait appel à la doctrine de la « promesse du brevet » ou à celle de la « prédiction valable », ou aux deux, qui étaient controversées en elles-mêmes. La doctrine de la « promesse du brevet » est examinée ci-dessous plus en profondeur en raison de sa pertinence dans les tentatives de la faire « revivre » dans le cadre de la portée excessive.

3. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DANS LA LÉGISLATION SUR LA PORTÉE EXCESSIVE

3.1 La disparition de la doctrine de la « promesse du brevet » et sa tentative de renaissance dans le cadre de la portée excessive

La doctrine de la « promesse du brevet » était une doctrine controversée relative à l'utilité dans le droit canadien des brevets. Elle a finalement été répudiée dans l'affaire historique *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*⁷. La doctrine stipulait qu'un brevet était invalide si celui-ci faisait une promesse d'utilité de son invention qu'il ne tenait pas. Cette doctrine était très controversée pour de nombreuses raisons, notamment parce que son application nécessitait de se référer non seulement aux revendications, mais aussi à l'ensemble du mémoire descriptif pour identifier les « promesses »

6. À l'exception possible de l'affaire *NCS Multistage Inc. c. Kobold Corporation*, 2023 CF 1486. Dans cette décision, la revendication 17 du brevet 704 a été jugée invalide pour cause de portée excessive (par. 1534), mais il semble qu'il s'agisse d'une erreur de frappe étant donné que le paragraphe 1414 indique que la revendication 17 du brevet 704 n'est plus contestée et qu'aucun des paragraphes résumant les conclusions relatives à la portée excessive de ce brevet ne mentionne la revendication 17.

7. 2017 CSC 36.

faites, et parce qu'elle incitait les demandeurs de brevets à fournir des informations moins complètes.

La « doctrine de la promesse », désormais inopérante, est pertinente parce qu'elle ressemble, sur le plan conceptuel, à la doctrine de la portée excessive, et que cette ressemblance a été invoquée dans des tentatives récentes et infructueuses de développer la doctrine de la portée excessive. La ressemblance réside dans l'observation qu'un brevet « promettant » plus d'utilité que ce que le brevet a finalement fourni est une autre façon de décrire un brevet revendiquant plus que ce qui a été divulgué. De multiples tentatives de résurrection ont été faites, mais elles ont été catégoriquement rejetées par les tribunaux à ce jour. Par exemple, la juge St-Louis a rejeté directement une telle tentative dans l'affaire *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*⁸ :

[350] Apotex allègue que la portée des revendications 1, 3, 4 et 7 à 10 dépasse ce qui a été véritablement inventé, parce que M. Doecke, un autre inventeur désigné du brevet 540, sous la supervision de M. Martinelli, a étudié le [expurgé] comme solvant, mais que le diastéréoisomère cis désiré ne s'est pas cristallisé en solution (transcription du 14 janvier 2020, aux p 97 et 98). Néanmoins, Apotex affirme que Lilly prétend faussement, à la page 22 du brevet 540, que [expurgé] fonctionnerait s'il figurait dans la deuxième liste des solvants utiles. L'argument d'Apotex repose donc sur la question de savoir si [expurgé] se situe ou non dans les limites de la revendication 1b.

[...]

[356] La manière dont Apotex a formulé l'allégation de portée excessive, en l'espèce, ressemble effectivement de près à la doctrine de la promesse, laquelle a été abolie dans l'arrêt *AstraZeneca CSC*. Ce qu'Apotex demande en réalité à la Cour de faire, c'est de décortiquer la divulgation, de conclure que [expurgé] promet d'être utile pour la RPS, d'importer [expurgé] dans la revendication 1 en l'absence de toute ambiguïté et de radier de ce fait la revendication 1.

[357] La CSC a fait une mise en garde contre cette pratique (*AstraZeneca CSC*, au para 31) :

[...] En revanche, la doctrine de la promesse oblige les tribunaux à lire tant les revendications que la divulgation

8. 2020 CF 814, par. 350, 356-358.

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.

[358] Dans ce contexte, le principe de la portée excessive ne devrait pas être appliqué de la manière dont le suggère Apotex, une manière qui est semblable à la doctrine de la promesse (voir *Les Laboratoires Servier c Apotex Inc*, 2019 CF 616 au para 237 ; *Apotex Inc v Abbott Laboratories, Limited*, 2018 ONSC 5199 aux para 8, 27 et 28).

Il est peu probable que l'on parvienne à faire revivre la doctrine de la « promesse » à travers le motif de la portée excessive sur la base d'une telle interprétation, étant donné l'absence constante de succès à cet égard jusqu'à présent.

3.2 *Seedlings CF* et *CFA* : la confirmation de la portée excessive en tant que motif indépendant d'invalidité et le manque de clarté doctrinale

Entre 2020 et 2021, le droit de la portée excessive a été considérablement développé par les affaires *Seedlings* (CF et CFA). L'affaire *Aux Sable Liquid Products LP c. JL Energy Transportation Inc.*⁹, a également été un cas notable qui a utilisé pour la première fois la méthode *Amfac CFA* de la portée excessive impliquant l'identification de l'élément essentiel d'une invention¹⁰.

Toutefois, l'affaire *Aux Sable* semble avoir été généralement approuvé et dépassé en importance jurisprudentielle par les affaires *Seedlings*. Toutefois, depuis l'arrêt *Seedlings CFA*, le droit a très peu évolué et l'arrêt *Seedlings CFA* lui-même a été vivement critiqué par le professeur Norman Siebrasse¹¹, un éminent universitaire canadien spécialisé dans le droit des brevets, fréquemment cité et

9. 2019 CF 581.

10. *Id.*, par. 56-74.

11. Norman SIEBRASSE, « What is “the Core of the invention” ? », *Sufficient Description*, 10 septembre 2021.

pris en considération par les tribunaux dans les affaires de propriété intellectuelle, notamment par le juge Grammond dans l'arrêt *Seedlings CF*.

Dans l'affaire *Seedlings CF*, le juge Grammond a estimé que la portée excessive était effectivement un motif indépendant d'invalidité¹² et a jugé que toutes les revendications contestées du dispositif breveté d'auto-injecteur à seringue étaient invalides pour cause de portée excessive. Ce faisant, le juge Grammond a expressément pris en compte et rejeté la critique académique du professeur Siebrasse qui alléguait que la doctrine de la portée excessive n'avait pas de fondement dans la loi. Le juge Grammond a en outre noté que, bien que la jurisprudence ne définisse pas de méthode spécifique pour l'évaluation de la portée excessive, elle implique une analyse visant à déterminer si un élément peut être remplacé sans modifier la manière dont l'invention fonctionne, et que cela doit être fait d'une manière qui « vise à éviter de ressusciter la doctrine de la promesse »¹³.

Dans son application des principes de la portée excessive, le juge Grammond a ensuite identifié trois éléments qu'il a considérés comme essentiels parce que 1) ils figurent dans toutes les réalisations divulguées dans le brevet ; 2) ils interagissent les uns avec les autres et sont au cœur du mécanisme du dispositif d'auto-injection, de sorte que le dispositif fonctionnerait différemment s'ils étaient remplacés par d'autres composants ; et 3) les éléments et leur disposition sont entièrement originaux¹⁴. Étant donné qu'il manquait à chacune des revendications au moins l'un des trois éléments essentiels, le juge Grammond a considéré que celles-ci étaient invalides pour cause de portée excessive. Le juge Grammond a également considéré que certaines des revendications étaient invalides pour d'autres raisons. Mais en fin de compte, les revendications contestées ont toutes été jugées invalides pour cause de portée excessive.

En appel dans l'affaire *Seedlings CFA*, le juge Locke a confirmé la décision du juge Grammond comme ayant pris en compte les principes juridiques corrects et a réaffirmé la décision selon laquelle la portée excessive constituait un motif d'invalidité indépendant. Toutefois, le juge Locke a également estimé que les motifs (1) et (3) sur lesquels le juge Grammond s'est fondé pour déterminer

12. *Seedlings CF7*, par. 164-184.

13. *Id.*, par. 173.

14. *Id.*, par. 174-184.

que les éléments étaient essentiels étaient inadéquats en soi, et il n'a pas approuvé le raisonnement du juge Grammond au-delà de son refus d'interférer avec la conclusion¹⁵. Enfin, le juge Locke a conclu que le juge Grammond aurait dû déclarer les revendications contestées invalides pour cause d'insuffisance¹⁶. Cette dernière conclusion du juge Locke a eu pour effet d'annuler une partie des conclusions d'invalidité du juge Grammond, de sorte qu'aucune des revendications n'a été jugée invalide uniquement pour cause de portée excessive. Dans ses motifs¹⁷, le juge Locke a reconnu la difficulté du chevauchement entre la portée excessive et d'autres motifs d'invalidité, et a également précisé que l'identification d'une revendication comme essentielle aux fins de la portée excessive est **distincte** de l'identification d'une revendication comme essentielle dans le cadre de l'exercice d'interprétation des revendications de *Free World Trust / Whirlpool*.

Pourtant, avec cette clarification, de nouvelles questions se posent et demeurent sans réponse. Par exemple, le juge Locke semble définir un élément essentiel dans le contexte de la portée excessive comme un élément qui va au « cœur de l'invention », mais il n'est pas clair comment et dans quelle mesure (le cas échéant) le « cœur de l'invention » diffère du « concept inventif » du brevet¹⁸. Dans l'affaire *NCS Multistage Inc. c. Kobold Corporation*¹⁹, la juge McVeigh a noté que « overbreadth issues cannot be dealt with in construction nor will the Court's construction of the claims affect whether the claims are overbroad ». En outre, la question de savoir comment l'identification d'un élément essentiel dans l'analyse de la portée excessive peut être effectuée distinctement de l'exercice d'interprétation des revendications du *Free World Trust* reste ouverte, étant donné le principe fondamental du droit des brevets selon lequel les revendications de brevet doivent recevoir une seule et même interprétation à toutes fins²⁰.

15. *Seedlings CFA*, par. 57-65.

16. *Id.*, par. 66-73.

17. *Id.*, par. 49-55.

18. Le lecteur est invité à consulter un article du professeur Siebrasse datant de 2021, dans lequel la différence (ou l'absence de différence) entre ces deux concepts est examinée plus profondément : Norman SIEBRASSE, « What is “the Core of the invention” ? », *Sufficient Description*, 10 septembre 2021.

19. 2023 CF 1486.

20. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, par. 49(b).

Depuis *Seedlings CFA*, il y a eu une poignée d'affaires traitant de la portée excessive comme motif d'invalidité²¹. Cependant, aucune de ces décisions n'a clarifié le droit de la portée excessive davantage que ce qui est prescrit dans l'arrêt *Seedlings CFA*. Dans les décisions elles-mêmes, les analyses de la portée excessive sont particulièrement brèves et comportent invariablement un chevauchement entre la portée excessive et un autre motif d'invalidité.

3.3 Prédiction valable et relation avec la portée excessive

Comme déjà mentionné, la doctrine de l'utilité dite de la « prévision valable » est similaire à celle de la portée excessive dans l'idée et dans la pratique, car affirmer l'utilité d'un brevet au-delà de ce qui pouvait être prévu de manière valable au moment de la demande est conceptuellement similaire à affirmer une portée plus large de l'invention ou des revendications par rapport à ce qui a été divulgué.

Au moment d'écrire ces lignes et à la lumière de l'arrêt *Seedlings CFA*, il ne semble pas y avoir de lien entre les motifs indépendants d'inutilité et de portée excessive en ce qui concerne la loi. Un plaideur peut indépendamment faire valoir ou se défendre contre l'absence d'utilité due à l'absence de prévision valable ou contre la portée excessive. Toutefois, les arguments relatifs à la prévision valable et à la portée excessive sont susceptibles de se chevaucher fortement dans la pratique. Par exemple, dans la récente affaire *Janssen Inc. c. Sandoz Canada Inc.*²², les arguments relatifs à la portée excessive du brevet ont été rejetés au motif qu'ils étaient déjà traités dans le cadre de l'analyse de l'utilité (prédiction valable)²³.

La jurisprudence antérieure à l'arrêt *Seedlings* n'offre malheureusement que peu d'indications pour comprendre l'analyse de la portée excessive nouvellement approuvée et la manière dont elle se distingue d'une analyse de prédiction valable. Par exemple, dans l'affaire *Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc.*²⁴, l'invalidité du brevet pour cause d'inutilité (absence de prédiction valable) et

21. Voir par exemple *Valley Blades Ltd. c. Usinage Pro-24 Inc. (Nordik Blades)*, 2023 CF 1749 ; *NCS Multistage Inc. c. Kobold Corporation*, 2023 CF 1486 ; *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin Inc.*, 2022 CF 507 ; *Eli Lilly Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2022 CF 1398 ; *GreenBlue Urban North America Inc. c. DeepRoot Green Infrastructure LLC*, 2023 CFA 184.

22. 2022 CF 715.

23. *Id.*, par. 248-253.

24. 2017 CFA 9.

l'argument de la portée excessive ont tous deux été avancés. L'analyse de l'inutilité a été entreprise dans les motifs entre les paragraphes 94 à 104 indépendamment de l'analyse de la portée excessive, qui a été entièrement confinée au paragraphe 92.

Au paragraphe 92, la juge Gauthier traite brièvement de la portée excessive (en seulement deux phrases) en statuant qu'un élément contesté de l'invention (le fait de séparer l'enrobage entérique et le noyau pendant le processus de fabrication) n'est pas un élément essentiel de l'invention et que son absence de la revendication 1 n'est donc pas fatale à la revendication 1. L'analyse de la portée excessive est peu détaillée et aucune méthode n'a été définie pour évaluer le caractère essentiel d'un élément en ce qui concerne la portée excessive en particulier. Il n'est donc pas certain que la juge Gauthier aurait également estimé que cet élément n'était pas essentiel au « cœur » de l'invention tel que défini dans l'arrêt *Seedlings CFA*. Il convient également de noter que la juge Gauthier semble avoir déterminé le caractère essentiel de l'élément contesté au moyen de la méthode conventionnelle d'interprétation des revendications *Free World Trust / Whirlpool*²⁵, qui a été précisé dans l'arrêt *Seedlings CFA* comme étant distincte de l'analyse de l'élément essentiel de la portée excessive. Cette décision n'est qu'un des nombreux exemples de jurisprudence antérieure à *Seedlings* qui ne donne qu'un aperçu limité de la manière dont la prédiction valable diffère de l'analyse de la portée excessive et de la raison pour laquelle elle le fait.

4. CONCLUSION

En raison du renversement partiel de l'arrêt *Seedlings CF* par l'arrêt *Seedlings CFA*, l'affaire *Amfac Food Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd.*²⁶ reste la seule affaire canadienne dans laquelle une revendication de brevet a été jugée invalide en raison d'une portée excessive comme seul motif d'invalidité. Bien que les décisions *Seedlings CF* et *CFA* aient clarifié certains aspects de la loi sur la portée excessive, elles ont également laissé un certain nombre de questions sans réponse jusqu'à ce jour. Il reste à voir comment les tribunaux aborderont la question de la portée excessive à l'avenir et comment l'analyse de la portée excessive continuera à se développer en tant que motif indépendant d'invalidité d'un brevet.

25. *Id.*, par. 41.

26. (1986) 12 CPR (3d) 193.

