La doctrine de la promesse du brevet est abolie par la Cour suprême au Canada

11 juillet 2017

Auteur

Julie Gauvreau

Associée, Agent de brevets Associée, et Agent de marques de commerce Associée, et et Avocate

La Cour suprême du Canada publiait le 30 juin 2017 dans *AstraZeneca Canada Inc.* c. *Apotex Inc.* (« *AstraZeneca* ») une importante décision rejetant la doctrine relativement récente de la « promesse du brevet ». Les Cours fédérales de première instance et d'appel avaient déclaré le brevet invalide en vertu de cette doctrine, le texte du brevet attribuant à l'invention certains avantages qui n'étaient pas valablement prédits à la date de dépôt de la demande. La Cour de première instance était même allée jusqu'à déclarer que la « promesse du brevet » était l'étalon de mesure du critère d'utilité.

Le brevet canadien 2,139,653 portait sur un médicament pour réduire la sécrétion d'acide gastrique (inhibiteur de pompe à protons) vendu sous la marque Nexium®. La décision de première instance identifiait deux « promesses » soit que le médicament: 1) serait efficace pour réduire les secrétions d'acide gastrique; et 2) serait supérieur du point de vue de la pharmacocinétique en produisant moins de variations entre patients. Seule la seconde promesse était en litige. La Cour conclut que cette promesse n'était pas satisfaite et déclara le brevet invalide, et cette conclusion fut confirmée par la Cour d'appel.

Dans *AstraZeneca*, La Cour suprême a renversé les décisions des tribunaux inférieurs et rejeté sans équivoque la doctrine de la « promesse du brevet ». La Cour suprême a conclu que cette doctrine était une approche non fondée en droit risquant de priver de brevet une invention autrement utile. Elle conclut aussi que cette doctrine violait le pacte sur lequel est fondé le droit des brevets et en vertu duquel les inventeurs acceptent de divulguer complètement leur invention en échange d'un certain monopole.

La Cour suprême établit ainsi qu'une invention ayant au moins une utilité, démontrée ou valablement prédite au moment du dépôt de la demande de brevet, est utile au sens de la *Loi sur les brevets*.

Cette importante décision de la Cour suprême vient apporter une clarification attendue sur le critère d'utilité selon le droit canadien.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Goudreau Gage Dubuc SENCRL (GGD) agissait dans ce dossier en tant que co-représentant de l'intervenante FICPI (Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle). Cette représentation, sur une base *pro-bono,* était assurée par Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, Mes Julie Desrosiers, Marie Lafleur et Kang Lee et par GGD, Me Alain M. Leclerc.

Le lien vers la décision se trouve ici: *AstraZeneca Canada Inc.* c. *Apotex Inc.*

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.