

AstraZeneca Canada Inc. c Apotex Inc., 2017 CSC 36 (Résumé)

Résumé d'un arrêt de la Cour suprême du Canada en propriété intellectuelle.

FAITS

La compagnie AstraZeneca, l'appelante, obtient un brevet pour un médicament visant à réduire la quantité d'acide sécrétée dans l'estomac. Suite à la commercialisation du produit, l'entreprise Apotex, l'intimée, demande un avis de conformité lui permettant de vendre une version générique du médicament. AstraZeneca tente, en vain, d'interdire la délivrance de cet avis de conformité et intente subséquemment une action pour contrefaçon de brevet contre Apotex, qui présente une demande reconventionnelle afin que le brevet d'AstraZeneca soit déclaré invalide.

En première instance, la Cour fédérale rejette l'action pour contrefaçon d'AstraZeneca et fait droit à la demande reconventionnelle d'Apotex visant à obtenir une déclaration d'invalidité. Le juge Rennie déclare le brevet invalide pour absence d'utilité en appliquant la doctrine de la promesse, puisque le brevet promettait davantage qu'il ne pouvait offrir. Cette décision est confirmée par la Cour d'appel fédérale.

QUESTIONS EN LITIGE

1. La doctrine de la promesse est-elle la norme d'utilité appropriée aux termes de la *Loi sur les brevets* ?
2. Le médicament pour lequel le brevet a été accordé était-il, à la date de dépôt, « utile » au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'art. 2 de la *Loi sur les brevets* ?

RATIO DECIDENDI

La doctrine de la promesse, utilisée pour invalider le brevet aux instances inférieures, est sans fondement en droit canadien et qu'elle ne peut déterminer l'utilité d'une invention. En vertu de cette doctrine, lorsqu'une demande de brevet promet quelque chose, la condition d'utilité n'est satisfaite que si la promesse est tenue. Il suffit que l'une des promesses ne soit pas réalisée pour que la condition d'utilité ne soit pas remplie et que le brevet soit invalide.

Ayant rejeté la doctrine de la promesse, les juges proposent un test à deux étapes pour déterminer si une invention satisfait au critère de l'utilité :

1. Quel est l'objet de l'invention ?
2. Si cet objet est utile, soit est-ce qu'il peut donner un résultat concret ?

ANALYSE

La Cour applique son nouveau test à deux volets pour évaluer l'utilité de l'invention d'AstraZeneca. Premièrement, elle détermine que l'objet du brevet est les sels d'énantiomères d'oméprazole optiquement purs. Deuxièmement, la Cour note que l'utilité éventuelle du médicament pour lequel le brevet a été accordé, soit la réduction de sécrétion d'acide gastrique, a été valablement prédite à la date pertinente, soit au moment du dépôt du brevet. Par conséquent, la Cour conclut que l'invention est utile au sens de l'art. 2 de la *Loi* et donc que le brevet d'AstraZeneca doit être rétabli.

DISPOSITIF

La Cour suprême du Canada accueille le pourvoi à l'unanimité et rétablit le brevet d'AstraZeneca. Dans cette affaire, la Cour se penche sur la condition d'utilité prévue à l'art. 2 de la *Loi sur les brevets* et rejette la doctrine de la promesse pour déterminer de l'utilité d'une invention. Elle développe plutôt un test en deux étapes pour évaluer l'utilité d'une invention, basée sur son objet.