



Charles-A. Tessier,
associé et coresponsable de l'équipe stratégique
Sciences de la vie

UNE ÉQUIPE TOUT TERRAIN

BCF MET 16 ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES
À LA DISPOSITION DE SES CLIENTS. CE
SONT NOS 16 ÉQUIPES TOUT TERRAIN.

Chez BCF, nous savons que vous n'avez pas besoin de simples avocats. Les membres de notre équipe stratégique en Sciences de la vie ont l'expertise requise pour appuyer le développement des entreprises de ce secteur, tant dans le cadre de leur démarrage, de leur financement, de la protection et de la valorisation de leur propriété intellectuelle, que dans le cadre de la conformité aux exigences réglementaires, de l'embauche ou l'intéressement d'employés et de la négociation d'ententes de licence, de développement ou de recherche.

BCF AVOCATS
AGENTS DE BREVETS
ET MARQUES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET STRATÉGIE D'AFFAIRES

Comme joueur du secteur des sciences de la vie, vous avez élaboré avec vos conseillers internes et externes une stratégie d'affaires pour créer, protéger et faire fructifier votre propriété intellectuelle qui est fort probablement vos « bijoux de la couronne ». Cette stratégie a été élaborée en tenant compte des règles du jeu du moment. Le droit étant établi non seulement par des textes de lois mais aussi par de la doctrine, de la jurisprudence et des usages commerciaux, les règles du jeu changent constamment et la stratégie doit s'y adapter sous peine de devenir obsolète. Tout dernièrement, soit le 9 janvier 2007, un jugement de la Cour Suprême des États-Unis (*MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. et al.*) a justement entraîné un changement important dans ces règles du jeu en propriété intellectuelle.

Ce jugement fait partie d'une grande guerre commerciale et juridique entre MedImmune et Genentech/Celltech. Cette guerre résulte de l'application par ces trois joueurs de l'industrie de leur stratégie de propriété intellectuelle respective qui est, disons le franchement, très agressive.

Tout commence en 1998, quand un brevet américain connu comme le « brevet Cabilly » est émis à Genentech pour une méthode de fabrication d'anticorps monoclonaux. La même année, un brevet américain très similaire est émis à Celltech, il s'agit du « brevet Boss ». La durée de vie légale des brevets Cabilly et Boss prend fin en 2006. Cette similarité entre les deux brevets résulte en un long processus de résolution de conflit portant le nom d'*interference* entre Genentech et Celltech. Ce processus se termine en 2001 par un règlement d'affaires à l'amiable en vertu duquel les deux parties déposent ensemble une nouvelle demande

de brevet, le « brevet Cabilly II » qui expirera en 2018. Ainsi, Genentech et Celltech obtiennent pour leur technologie une période d'exclusivité aux États-Unis totalisant 29 ans! Genentech reçoit annuellement, à elle seule comme copropriétaire du brevet, un montant estimatif de 300 millions de dollars américains en royalties. En tenant compte des douze années additionnelles d'exclusivité et en supposant des royalties constantes, cet accord vaudrait 3,6 milliards de dollars américains en royalties seulement pour Genentech. Quel bon coup, en plus à l'amiable, pour Genentech et Celltech, qui résulte de la mise en oeuvre de leur stratégie de propriété intellectuelle audacieuse mais, à ce stade, gagnante pour elles.

Entre alors en scène un des licenciés de Genentech, MedImmune, qui croyait devoir verser des royalties pour sa licence du brevet Cabilly jusqu'en 2006, mais pour qui, avec le brevet Cabilly II, l'obligation de payer des royalties prévues à sa licence est prolongée jusqu'en 2018. MedImmune a aussi sa propre stratégie en propriété intellectuelle, qui est également agressive. Cette biotech déclenche la nouvelle bataille en attaquant Genentech et Celltech sur trois fronts juridiques : la collusion illégale des copropriétaires du brevet Cabilly II, l'invalidité de ce brevet et les pratiques commerciales abusives. L'objectif ultime de la stratégie n'est pas de faire déclarer l'invalidité du brevet Cabilly II, mais plutôt de réduire le plus possible les paiements de royalties à Genentech/Celltech probablement au moyen d'un règlement à l'amiable. Entre-temps, le

brevet Cabilly II demeure en place et MedImmune peut continuer à profiter des droits que lui confère sa licence.

Il existe en droit de propriété intellectuelle, autant aux États-Unis qu'au Canada, une notion de *common law* appelée *estoppel* en vertu de laquelle le détenteur d'une licence ne peut pas contester la validité du brevet licencié à moins qu'il soit en défaut de respecter ses engagements en vertu de sa licence ou encore que celle-ci

soit expirée. Ainsi, le propriétaire du brevet qui est contesté par son licencié peut opposer une défense d'*estoppel* et faire ainsi rejeter le recours de son licencié. Malgré ce qui précède, la stratégie que MedImmune choisit d'utiliser est d'attaquer la validité du brevet Cabilly II, tout en respectant ses obligations aux termes

de sa licence avec Genentech et Celltech. Le 9 janvier 2007, la Cour Suprême américaine rejette définitivement la défense d'*estoppel* de Genentech et Celltech, confirme le droit de MedImmune d'attaquer la validité du brevet Cabilly II et établit ainsi de nouvelles règles du jeu entre les propriétaires de brevets et leurs licenciés.

Cette guerre, qui n'est que l'exécution par ces trois joueurs de leur stratégie d'affaires agressive en matière de propriété intellectuelle, permettra-t-elle à ceux-ci d'atteindre leur objectif individuel ultime, soit d'augmenter leurs profits financiers? Il est permis de l'affirmer puisque les propriétaires du brevet Cabilly II ont déjà reçu plus de royalties que si ce brevet n'avait

jamais été émis en 2001; tandis que les licenciés profitent de l'exclusivité d'exploitation pour une période dont l'expiration passe de 2006 à 2018 et auront versé à la fin du conflit, probablement par règlement à l'amiable, moins de royalties que ce qui était prévu initialement dans leur licence.

Depuis quelques temps déjà, selon les plus récentes bonnes pratiques, on inclut dans les contrats de licence une interdiction formelle au licencié, en défaut ou non, d'attaquer la validité du brevet concerné sous peine de résiliation immédiate de la licence. Cependant, nous ne savons pas encore comment une telle pratique résistera à l'examen d'un tribunal.

Quant aux licences existantes qui sont muettes sur l'interdiction au licencié de contester la validité du brevet licencié, faut-il y voir une opportunité d'affaires puisqu'il n'existe que très peu de portefeuilles de propriété intellectuelle qui soient à l'abri d'une contestation de validité? Que vous soyez propriétaire de brevets ou détenteur de licences sur des brevets, il serait opportun de faire une bonne analyse stratégique, financière et juridique de votre portefeuille de propriété intellectuelle et de la pertinence de votre stratégie d'affaires à son égard. Il vous faudra également tenir compte du facteur de risque que présente l'évolution constante du droit de la propriété intellectuelle.

Visitez-nous sur BCF.CA

Charles-A. Tessier, associé et coresponsable
de l'équipe stratégique Sciences de la vie
Il peut être joint au (514) 397-6941 ou à cat@bcf.ca