

# Revue de L'Année 2008 en PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En raison du franc succès qu'a connu notre *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle*<sup>1</sup>, à laquelle le site Web MONDAQ® ([www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)) a accordé la mention de l'article canadien le plus populaire de son site en février 2008, le groupe de pratique Propriété intellectuelle (« PI ») de Fasken Martineau a décidé de vous présenter la *Revue de l'année 2008 en propriété intellectuelle*. Notre sommaire des décisions dignes de mention et des développements marquants de l'année en droit de la propriété intellectuelle au Canada sera utile et informatif pour les intervenants du monde des affaires au Canada, car leurs droits relativement à la protection des brevets, des marques de commerce et des droits d'auteur peuvent être touchés.

## BREVETS

	DÉPÔT DE DEMANDES INTERNATIONALES PCT EN QUELQUES CLICS - <i>Kevin Holbeche</i> .....	1
	PROJET PILOTE DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET – <i>Alexandre Abecassis et Mark D. Penner</i> .....	1
	DÉBUT DES CONSULTATIONS DE L'OPIIC SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRATIQUES DES BREVETS CANADIENNES – <i>Kevin Holbeche</i> .....	2
	LA DÉCISION BILSKI METTRA-T-ELLE UN FREIN À LA BREVETABILITÉ DES « MÉTHODES D'AFFAIRES » AUX ÉTATS-UNIS? – <i>Alexandre Abecassis et Tai W. Nahm</i> .....	2
	UNE COUR AMÉRICAINE ANNULE LES NOUVELLES RÈGLES DE PRATIQUE – <i>Serge Lapointe</i> .....	2
	L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR ! – LA COUR FÉDÉRALE SE PENCHE SUR LE PAIEMENT DES TAXES PÉRIODIQUES – <i>Timothy Squire</i> .....	3
	INCITATION À LA CONTREFAÇON : LE REMPLACEMENT NE CONSTITUE PAS UNE RÉPARATION – <i>Cécile Chevalier</i> .....	3
VANCOUVER	LA SAGA SE POURSUIT : LES RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES REVENDEMENTS SONT-ELLES DIFFÉRENTES POUR LE CONSEIL DE RÉEXAMEN DES BREVETS? – <i>David Turgeon</i> .....	4
CALGARY	BREVETS « DE SÉLECTION » REVISITÉS – <i>Mark D. Penner et Philip Swain</i> .....	4
TORONTO	ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 1) : MÉFIEZ-VOUS DES FORMULES PASSE-PARTOUT – <i>Philip Swain</i> .....	6
OTTAWA	ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 2) : SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS DONNEZ SUITE AUX ACTIONS ET COMMUNICATIONS DU BUREAU DE L'OPIIC – <i>Dan Polonenko</i> .....	6
MONTRÉAL	ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 3) : ON NE PEUT SUPPRIMER UNE DATE DE PRIORITÉ POUR PROLONGER L'ENTRÉE DANS LA PHASE NATIONALE CANADIENNE – <i>Tai W. Nahm</i> .....	7
QUÉBEC	POUR OBTENIR UN MAXIMUM DE DÉPENS, INVOQUEZ TOUTES LES ALLÉGATIONS D'INVALIDITÉ – <i>Philip A. Swain</i> .....	7
LONDRES	FINALEMENT, UNE INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 8 – <i>Leanne Shaughnessy et Pascal Bouchard</i> .....	8
JOHANNESBURG	PORTÉE DE L'INTERROGATOIRE AU PRÉALABLE DANS LE CADRE D'INSTANCES RELATIVES À UN AVIS DE CONFORMITÉ – <i>Timothy Squire</i> .....	8
	LES LISTES DE BREVETS DOIVENT ÊTRE SPÉCIFIQUES – <i>David Turgeon</i> .....	9
	UNE RÉFÉRENCE OBSCURE PEUT NE PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE ANTÉRIORITÉ, MÊME SI ELLE EST DISPONIBLE PUBLIQUEMENT – <i>Serge Lapointe</i> .....	9
	AUCUNE INCITATION À LA CONTREFAÇON POUR DES VENTES À L'EXTÉRIEUR DU CANADA – <i>Serge Lapointe</i> .....	10

# Revue de L'Année 2008 en

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

IRRECEVABILITÉ RÉSULTANT DE L'IDENTITÉ DES QUESTIONS EN LITIGE : PAS D'IRRECEVABILITÉ FONDÉE SUR DES LITIGES À L'ÉTRANGER DANS LE CADRE DE LITIGES CANADIENS – <i>Mark D. Penner et Armand M. Benitah</i> .....	10
LES TIERCES PARTIES VISÉES NE PEUVENT INTERVENIR EN APPEL – <i>Mark D. Penner</i> .....	11
À QUOI ÇA SERT ? – <i>Mark D. Penner</i> .....	11
X-FILES : LA VÉRITÉ EST AILLEURS – <i>Timothy Squire</i> .....	12

## MARQUES DE COMMERCE

SEE YOU IN – CANADIAN ATHLETES FUND CORPORATION C. COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN – <i>Elizabeth Gouthro</i> .....	13
FAIRMONT RESORT PROPERTIES LTD. V. FAIRMONT HOTEL MANAGEMENT, L.P. – <i>Elizabeth Gouthro</i> .....	13
CROCS CANADA INC. V. HOLEY SOLES HOLDINGS LTD. – <i>Mark Fancourt-Smith et David Wotherspoon avec la collaboration d'Ally Bharmal</i> .....	14
ÉCOSSE OU NOUVELLE-ÉCOSSE : LES CONSOMMATEURS SONT CONFUS – <i>Kevin Holbeche</i> .....	14
UN CONTREFACTEUR PRIS LA MAIN DANS LE SAC – <i>Kevin Holbeche</i> .....	15
AUCUNE CONFUSION POSSIBLE : CMAC MORTGAGES LTD./ONTARIO MORTGAGE ACTION CENTRE LTD. V. CANADIAN MORTGAGE EXPERT CENTRES LTD. – <i>Leanne Shaughnessy et Laura Baron</i> .....	15
IDENTIFIER LE DÉFENDEUR ANONYME – <i>Alex Cameron et Sarah Vokey</i> .....	16
NOUVELLE POLITIQUE RELATIVE AU SERVICE WHOIS POUR LES NOMS DE DOMAINE .CA – <i>Alex Cameron et Leanne Shaughnessy</i> .....	16
EXPANSION SANS PRÉCÉDENT DU SYSTÈME DE NOMS DE DOMAINE PRÉVUE EN 2009 – <i>Alex Cameron</i> .....	17
WEB 2.0 – QUAND LE FISC S'EN MÊLE – <i>Kevin Holbeche</i> .....	17

## DROITS D'AUTEUR

L'EXPLOITANT D'UN SITE WEB CANADIEN SOLLICITE UNE ORDONNANCE SUR LE DROIT D'AUTEUR – <i>Charles Todd</i> .....	18
TARIF 24 DE LA SOCAN POUR LES SONNERIES – <i>Aidan O'Neill</i> .....	18
DÉCISION DE LA COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR SUR LES TARIFS 22.B À 22.G (MUSIQUE SUR INTERNET) – <i>Jay Kerr-Wilson</i> .....	19
RETOUR SUR LES RADIOS COMMERCIALES – <i>Aidan O'Neil</i> .....	19
PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR – <i>Jay Kerr-Wilson</i> .....	19
QUI A DIT QUE LE CANADA MANQUAIT DE FERMETÉ DANS L'APPLICATION DE LA LOI! ACCESS COPYRIGHT C. U-COMPUTE – <i>Charles Lupien</i> .....	20
APPRENDRE À CONNAÎTRE SES VOISINS – LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS – <i>May Cheng</i> .....	21

## ÉNONCÉS DE PRATIQUE IMPORTANTS ET MODIFICATIONS DES RÈGLES SUR LES BREVETS

**DÉPÔT DE DEMANDES INTERNATIONALES PCT EN QUELQUES CLICS.** En septembre 2008, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») a lancé un nouvel outil de dépôt en ligne des demandes soumises en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets* (« PCT »)<sup>2</sup>. Auparavant, seule une partie restreinte des demandes soumises en vertu du PCT, soient les abrégés et les formulaires de demande, pouvait être déposée « électroniquement », c'est-à-dire au moyen d'un CD ou d'un DVD qui devait être joint à la demande sur papier. Avec cet ancien système, l'OPIC produisait manuellement un numéro de demande internationale environ une semaine après le dépôt.

Dorénavant, ce numéro est généré instantanément; il n'est plus nécessaire de transmettre des CD ou des DVD. Mieux encore : même les dépôts sur papier ne sont plus nécessaires. Grâce au nouveau « dépôt électronique de demandes PCT », tout le processus se fait sur support électronique. Les déposants ou leurs conseillers juridiques en matière de brevet doivent simplement se procurer les outils suivants : (i) la version la plus récente du logiciel PCT-SAFE, disponible en ligne auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »)<sup>3</sup>; (ii) un certificat numérique que l'OMPI délivre au déposant par voie électronique<sup>4</sup> et (iii) un compte électronique ouvert auprès d'Industrie Canada<sup>5</sup>.

Il est possible d'employer le logiciel PCT-SAFE pour préparer une demande de brevet internationale, puis de la signer en ayant recours au certificat numérique de l'OMPI. Le dépôt électronique PCT permet le téléchargement des demandes de brevet internationales et le paiement des taxes appropriées par le site Web de l'OPIC. Les demandes sont vérifiées immédiatement avant leur dépôt et un numéro de demande internationale est automatiquement produit. Le dépôt électronique en vertu du PCT permet de plus aux clients d'avoir un accès amélioré à l'historique de leurs dépôts antérieurs.

En contrepartie de la mise à niveau du service et de sa commodité, le service de dépôt électronique en vertu du PCT de l'OPIC générera moins de recettes puisque les déposants qui ont recours à ce nouveau système pourraient bénéficier d'une réduction des taxes gouvernementales de dépôt<sup>6</sup>.

**PROJET PILOTE DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET.** Au début de 2008, un programme pilote d'un an intitulé « Autoroute du traitement des demandes de brevet » (« ATDB ») a été mis sur pied entre l'OPIC et le *United States Patent and Trademark Office*. Selon le site Web de l'OPIC<sup>7</sup>, l'ATDB devrait accélérer de façon considérable l'examen des demandes de brevet si le travail d'examen a déjà été effectué par un autre office de la propriété intellectuelle. Si les revendications d'une demande ont été jugées acceptables par un premier office de la propriété intellectuelle, un examen accéléré peut être demandé à un office de la propriété intellectuelle participant. Le programme pilote de l'ATDB Canada/États-Unis a débuté le 28 janvier 2008 et devait prendre fin le 28 janvier 2009, mais il a été prolongé jusqu'au 28 janvier 2011.

Cette initiative pourrait être de grande importance puisque le Canada et les États-Unis sont habituellement des territoires de choix pour de nombreux demandeurs recherchant la protection conférée par les brevets, et toute procédure visant à accélérer le traitement dans ces territoires pourrait être la bienvenue, particulièrement dans les secteurs présentant une évolution rapide comme la biotechnologie et la technologie de pointe.

« ... l'ATDB devrait accélérer de façon considérable l'examen des demandes de brevet si le travail d'examen a déjà été effectué par un autre office de la propriété intellectuelle. »

## DÉBUT DES CONSULTATIONS DE L'OPIIC SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRATIQUES DES BREVETS CANADIENNES.

La Direction des brevets de l'OPIIC a tenu deux périodes officielles de consultation sur les pratiques en matière de brevets qui ont débuté fin 2008 et se sont terminées au début de 2009 :

(1) du 27 novembre 2008 au 5 janvier 2009, une consultation portant sur la première série de modifications proposées aux *Règles sur les brevets*<sup>8</sup>, y compris les modifications proposées à la définition du terme « description », à l'établissement de la date de dépôt, à la déclaration du statut de petite entité (formule 3) dans la pétition, aux instructions dans la formule 3 et aux exigences concernant la préparation de la demande<sup>9</sup>; et

(2) du 8 décembre 2008 au 16 janvier 2009, une consultation sur un projet d'énoncé de pratique relatif au titre de l'invention et sur les modifications qui y seront apportées<sup>10</sup>.

L'OPIIC décrit la première série de modifications proposées aux *Règles sur les brevets* comme étant « généralement d'ordre administratif et touchant des aspects législatifs et procéduraux secondaires plutôt que des questions de fond<sup>11</sup>. »

En 2009, année qui devrait également être très fertile en activité, l'OPIIC prévoit mener trois autres consultations sur d'autres modifications prévues aux *Règles sur les brevets*. Les consultations à venir porteront sur : (i) les correspondants autorisés, les requêtes d'examen, les taxes relatives aux listages de séquences et la durée de la période de rétablissement; (ii) les modifications relatives à la Commission d'appel et aux brevets et procédures concernant la décision finale et (iii) les renoncements, l'article 29 des *Règles sur les brevets* et la pratique concernant les revendications<sup>12</sup>.

## DÉCISIONS DIGNES DE MENTION EN MATIÈRE DE BREVET

### LA DÉCISION BILSKI METTRA-T-ELLE UN FREIN À LA BREVETABILITÉ DES « MÉTHODES D'AFFAIRES » AUX ÉTATS-UNIS?

Dans une décision très attendue rendue par la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (« FCCA ») en formation plénière, le critère appliqué à la brevetabilité des « procédés » liés aux inventions portant sur des logiciels et des méthodes d'affaires et aux inventions mises en œuvre par ordinateurs semble avoir été modifié en faveur d'un nouveau test ressuscité, le « test de la machine ou de la transformation » (*machine-or-transformation test*), au détriment de l'analyse du résultat utile, concret et tangible (*useful, concrete, and tangible result*) suivie depuis la célèbre décision *State Street Bank* rendue il y a dix ans<sup>13</sup>. Bien qu'il s'agisse d'une décision purement américaine, cette affaire aura un intérêt certain pour les entreprises canadiennes dans le domaine des logiciels, de la finance et des technologies de pointe qui cherchent à protéger par brevet les « méthodes d'affaires » aux États-Unis.

Dans la décision *Bilski*<sup>14</sup>, la Cour a soutenu ce qui suit : « la Cour suprême [...] avait énoncé un test définitif pour établir si un procédé est conçu assez rigoureusement pour inclure uniquement une application particulière d'un principe fondamental au lieu d'écarter le principe lui-même ». Selon la FCCA, la revendication d'un procédé est brevetable aux États-Unis si : 1) le procédé est lié à une machine ou à un appareil particulier, ou 2) s'il transforme un article particulier en un état différent ou une chose différente » (le « test de la machine ou de la transformation »).

Les revendications en cause dans la demande de *Bilski* n'étaient pas liées à une machine particulière. À propos de la partie du test relative à la transformation, l'opinion majoritaire a souligné l'exigence de la transformation

d'un article en un état différent ou une chose différente et que la transformation doit être centrale aux fins du processus revendiqué. L'opinion majoritaire prévoit que « les transformations ou les manipulations simplement présumées d'obligations ou de relations publiques ou privées, de risques économiques ou d'autres idées abstraites ne remplissent pas le test puisqu'elles ne sont pas des objets ni des substances physiques et ne représentent pas des objets ou des substances physiques. » L'opinion majoritaire a ajouté que « le procédé tel qu'il était revendiqué incluait uniquement l'échange d'options, qui sont simplement des droits reconnus par la loi d'acheter certaines marchandises selon un prix donné au cours d'une période donnée » et a conclu que « la revendication de l'invention ne visait pas la transformation d'un objet ou d'une substance physique, ni la représentation d'un signal électronique d'un objet ou d'une substance physique ».

Quant à savoir si la décision *Bilski* mettra un frein permanent aux brevets portant sur les méthodes d'affaires aux États-Unis, l'opinion dissidente du juge itinérant Mayer semble suggérer autrement – que le « test de la machine ou de la transformation » exposé par l'opinion majoritaire pourra être contourné par la rédaction d'une revendication soignée. Toutefois, le nouveau test semble avoir relevé la barre à l'égard des exigences des inventions brevetables aux États-Unis et, par conséquent, il y a lieu d'accorder une grande importance à la rédaction soignée et convenable des revendications portant sur les « procédés » liés aux logiciels, aux méthodes d'affaires et aux inventions mises en œuvre par ordinateurs.

### UNE COUR AMÉRICAINE ANNULE LES NOUVELLES RÈGLES DE PRATIQUE.

Dans la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle*, nous avons fait état de l'ordonnance temporaire qu'a obtenu GlaxoSmithKline empêchant le bureau américain des brevets (United States Patent and

Trademark Office (« USPTO ») de mettre en application ses nouvelles règles de pratique qui visaient principalement les revendications et les demandes de continuation (les « nouvelles règles »)<sup>15</sup>. En avril 2008, la Cour du District de Virginie a interdit définitivement au USPTO, à ses administrateurs, ainsi qu'à ses employés, d'appliquer les nouvelles règles. Bien qu'il s'agisse d'une décision américaine, le rejet des nouvelles règles se révèle particulièrement important pour les sociétés canadiennes cherchant à obtenir une protection par brevets aux États-Unis.

La Cour du District de Virginie a déclaré que les nouvelles règles étaient nulles, non conformes à la loi et qu'elles outrepassaient la compétence légale du USPTO. La Cour a statué que les nouvelles règles proposées étaient « substantielles » plutôt que procédurales, comme l'avait fait valoir l'USPTO, et que ce dernier n'avait donc pas le pouvoir de les promulguer. Selon le juge, bien que le *US Patent Act* donne au USPTO le pouvoir [TRADUCTION] « d'établir des règlements compatibles avec la loi » et de « régir la conduite des procédures du bureau », ce dernier n'est investi d'aucune « autorité réglementaire générale substantielle ». Selon la Cour, les nouvelles règles proposées étaient des règles substantielles qui modifiaient la loi et les droits conférés aux déposants par le *US Patent Act*. Les nouvelles règles « s'éloignaient de manière radicale des modalités du *Patent Act* telles qu'elles sont actuellement comprises ».

La victoire n'est toutefois pas acquise. En mai, le USPTO a déposé un avis d'appel auprès de la Court of Appeals for the Federal Circuit contestant la décision antérieure. Par conséquent, il est fort probable que le sort final des nouvelles règles ne soit pas scellé avant un certain temps.

**L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR ! – LA COUR FÉDÉRALE SE PENCHE SUR LE PAIEMENT DES TAXES PÉRIODIQUES.** Comme nous l'avons précisé dans les éditions antérieures de notre Revue en propriété intellectuelle, le paiement exact des taxes périodiques continue de poser problème pour les demandeurs. Dans la récente décision rendue dans l'affaire *Sarnoff Corporation c. Le Procureur général du Canada*<sup>16</sup>, la Cour fédérale a déterminé quelles personnes pouvaient payer les taxes périodiques se rapportant à une demande de brevet en instance. Dans cette cause, Sarnoff avait déposé une demande de brevet en 1999 et au cours des cinq années suivantes, l'agent de brevets de Sarnoff a payé les taxes périodiques pour cette demande au nom de Sarnoff. En 2004, Sarnoff a remplacé son agent de brevets par un nouvel agent, lequel a alors payé les taxes périodiques pour la demande en 2006 et 2007.

Après avoir reçu les taxes périodiques de l'année 2007 et après avoir accepté celles de 2006 sans protestation, l'OPIIC a contacté les nouveaux agents de brevets de Sarnoff pour les aviser qu'il n'avait aucun document attestant le changement d'agents. Une autre lettre a suivi, qui précisait que la demande de brevet de Sarnoff était abandonnée parce que les taxes périodiques n'avaient pas été payées par la personne compétente. Le nouvel agent a écrit à l'OPIIC le priant de rétablir la demande et, dans sa lettre, il a versé les taxes périodiques pour 2008, au nom de Sarnoff. L'OPIIC a répondu que les taxes pour 2008 ne pouvaient être acceptées que si elles provenaient d'un correspondant autorisé et il a réitéré que la demande de brevet avait donc été totalement abandonnée.

Sarnoff a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du Bureau des brevets et, au nom de la Cour fédérale, le juge Hughes a corrigé cette injustice manifeste. Pour étayer sa décision, le juge Hughes a d'abord précisé que la *Loi sur les brevets* dispose que le « demandeur »

doit payer les taxes périodiques au Bureau des brevets. Il a également statué que dans cette cause précise, le nouvel agent de brevets était un agent autorisé conformément aux règles fondamentales du mandat et qu'il était par ailleurs autorisé à agir au nom de son mandant. Le juge Hughes a ensuite précisé que dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, l'OPIIC ne doit communiquer qu'avec le correspondant autorisé. L'expression « correspondant autorisé » s'entend, entre autres, de l'inventeur ou de l'agent de brevets nommé par l'inventeur ou le demandeur. Ayant conclu que le nouvel agent était l'agent légal de Sarnoff, la seule question que se posait le juge Hughes était de savoir si le fait que le Bureau des brevets n'était pas en possession d'un avis disant que le nouvel agent de brevets avait été nommé avait une quelconque importance. À cet égard, le juge Hughes a noté que ni la *Loi sur les brevets* ni les *Règles sur les brevets* précisent à quel moment un avis de nomination d'un agent doit être donné au Bureau des brevets, et il a conclu que les *Règles sur les brevets* ne doivent pas être interprétées étroitement au point d'empêcher un mandant ou son mandataire d'exécuter des opérations aussi courantes et aussi simples que le paiement de taxes périodiques. Dans un tel contexte et étant donné que le nouvel agent a payé les taxes périodiques dans les délais impartis, le juge Hughes a statué que l'OPIIC avait agi de manière déraisonnable. Par conséquent, la décision considérant la demande de Sarnoff comme étant abandonnée a été annulée.

**INCITATION À LA CONTREFAÇON : LE REMPLACEMENT NE CONSTITUE PAS UNE RÉPARATION.** Conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale, il peut y avoir incitation à la contrefaçon lorsqu'un contrefacteur allégué sait que des clients font des remplacements de pièces. Dans la cause *MacLennan et al. c. Les produits Gilbert Inc.*<sup>17</sup>, la Cour d'appel a infirmé la décision du tribunal inférieur et a statué que la vente de composan-

tes de remplacement conçues pour être intégrées à une combinaison brevetée pouvait constituer une incitation à la contrefaçon.

Le brevet de MacLennan portait sur une lame de scie circulaire dotée de dents amovibles et remplaçables utilisée par l'industrie forestière et permettant aux exploitants de remplacer les dents de scie sans avoir à remplacer toute la lame circulaire. Le brevet ne protégeait pas en soi les dents de scie individuellement, mais portait plutôt sur la combinaison d'une dent de scie remplaçable et d'un porte-dents détachable pouvant être fixé à une lame de scie circulaire. Les produits Gilbert a fabriqué et vendu des dents remplaçables pour scies circulaires qui étaient des copies des dents de la combinaison brevetée et qui ne pouvaient être installées que sur des porte-dents de la combinaison brevetée. Le tribunal inférieur a statué que l'emploi de dents de scie de remplacement ne constituait qu'une réparation de la lame de scie et, de ce fait, ne constituait pas une contrefaçon selon le droit canadien bien établi.

*« ...la nature remplaçable des dents de scie formait l'essence des revendications du brevet et, par conséquent, qu'il y avait contrefaçon directe chaque fois qu'une dent vendue par Les produits Gilbert était utilisée pour remplacer une dent de la combinaison brevetée. »*

La Cour d'appel fédérale n'était pas d'accord et a statué que la nature remplaçable des dents de scie formait l'essence des revendications du brevet et, par conséquent, qu'il y avait contrefaçon directe chaque fois qu'une dent vendue par Les produits Gilbert était utilisée pour remplacer une dent de la combinaison brevetée. Les produits Gilbert distribuait une liste de prix qui identifiait les dents de la combinaison brevetée que ses propres dents visaient à remplacer et elle

invitait les clients à acheter ses dents en vue de leur installation. La Cour d'appel a conclu qu'il y avait contrefaçon directe de la part des utilisateurs, que Les produits Gilbert influençait cette contrefaçon et qu'elle savait que sans son influence, les utilisateurs n'auraient pas contrefait le brevet.

#### **LA SAGA SE POURSUIT : LES RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS SONT-ELLES DIFFÉRENTES POUR LE CONSEIL DE RÉEXAMEN DES BREVETS?**

La « saga des réexamens » dans la cause *Genencor International Inc. c. Commissaire aux brevets* s'est poursuivie en 2008. Dans notre Revue de 2007<sup>18</sup>, nous avons indiqué que Novozyme s'est vue refuser le statut de partie ou d'intervenant dans un appel devant la Cour fédérale d'une décision du conseil de réexamen des brevets (« CRB »). Dans la cause *Genencor International Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, le CRB a annulé les revendications du brevet de Genencor par suite des procédures de réexamen demandées par Novozyme. Cette année, la Cour fédérale a entendu l'appel sur le fond et a rejeté la cause<sup>19</sup>.

Dans l'appel de la décision du CRB, la Cour fédérale s'est penchée sur la norme de contrôle des décisions du CRB. La Cour a établi que les questions portant sur la justice naturelle ainsi que l'équité procédurale doivent être traitées selon la norme de la « décision correcte », tandis que les questions fondées sur le fond de la décision du CRB constituent des questions mixtes de fait et de droit qui doivent être traitées conformément à la norme de l'« erreur manifeste et dominante ».

La Cour fédérale a également dû déterminer si les observations additionnelles déposées par Novozyme dans le cadre de procédures de réexamen soulevaient des questions de justice naturelle et d'équité procédurale. Genencor a allégué une telle inéquité puisqu'elle n'a jamais reçu les observations additionnelles de Novozyme

et n'a jamais eu l'occasion d'y répondre. Néanmoins, la Cour fédérale a statué que cette situation ne soulevait pas de questions de justice naturelle puisque la preuve démontre que le CRB n'a jamais tenu compte de ces observations additionnelles. De ce fait, le CRB n'était pas tenu de fournir à Genencor les observations additionnelles ni de lui donner l'occasion d'y répondre.

Le fond de la décision du CRB a également été contesté devant la Cour fédérale. Genencor a fait valoir que le CRB n'avait pas suivi les principes d'interprétation des revendications mis de l'avant auparavant et qu'il en est venu à une conclusion erronée en ce qui concerne l'anticipation des revendications. La Cour fédérale a affirmé que les principes d'interprétation des revendications ne s'appliquent qu'aux juges de première instance et aux juges de la Cour d'appel et non pas aux examinateurs de brevets dans le cadre d'un examen ou d'un réexamen. Ce fardeau revient aux tribunaux et n'est pas approprié dans le cadre du mandat du CRB. L'appel a donc été rejeté.

#### **BREVETS « DE SÉLECTION » REVISITÉS.**

Dans trois causes entendues en 2008, les tribunaux canadiens se sont penchés à nouveau sur les préoccupations entourant les brevets de sélection<sup>20</sup>. Comme nous l'avons indiqué dans notre *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle*<sup>21</sup>, un brevet de sélection peut être demandé lorsqu'un ou plusieurs composés sont choisis d'un groupe de composés découverts antérieurement. Afin de respecter l'exigence réglementaire d'utilité en vertu de la *Loi sur les brevets*, le composé choisi doit présenter un avantage par rapport au groupe ou à la catégorie plus large de composés dans leur ensemble, et le choix doit être effectué au moyen de « tests suffisamment représentatifs ». Il reste à voir quelle définition précise sera donnée à l'expression « tests suffisamment représentatifs » pour établir un brevet de sélection valide. Il est clair que plus un titulaire de brevets

énonce des données comparatives dans sa demande de brevet de sélection et plus il précise les avantages de la sélection par rapport au genre antérieur, plus l'argument en faveur de la brevetabilité de la sélection sera solide.

**« ...la Cour d'appel a statué qu'une « ...revendication d'un composé chimique particulier ne peut avoir été anticipée par une antériorité citée qui porte seulement sur une vaste classe de genre de composés à laquelle appartient le composé en cause, parce que cette antériorité ne donne pas de directives menant infailliblement au composé particulier. » »**

Dans la cause *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*<sup>22</sup>, Ranbaxy a allégué que le brevet de Pfizer était invalide pour plusieurs motifs. Considérant l'anticipation, la Cour d'appel a statué qu'une « ...revendication d'un composé chimique particulier ne peut avoir été anticipée par une antériorité citée qui porte seulement sur une vaste classe de genre de composés à laquelle appartient le composé en cause, parce que cette antériorité ne donne pas de directives menant infailliblement au composé particulier. » Étant donné que Ranbaxy n'a pas prétendu que l'antériorité montrait que le sel de calcium de l'atorvastatine aurait une activité inhibitrice supérieure à celle qu'on prévoyait, il n'y avait pas d'anticipation.

Dans la cause *Glaxosmithkline Inc. c. Pharmascience Inc.*<sup>23</sup>, la seconde des trois causes, Glaxosmithkline (« GSK ») a tenté d'obtenir une ordonnance interdisant l'émission d'un avis de conformité à Pharmascience à l'égard de son médicament antiviral VALTRES<sup>MC</sup> (valacyclovir), étant donné que la vente du produit entraînerait la contrefaçon du brevet de sélection de GSK. Deux brevets canadiens de

GSK étaient en cause, l'un portant sur des esters d'acide aminé du promédicament antiviral acyclovir et l'autre, le brevet de sélection, portant sur le valacyclovir (commercialisé sous le nom VALTRES<sup>MC</sup>), un ester de valine de l'acyclovir qui est censé présenter une meilleure biodisponibilité après administration par voie orale. Bien que la Cour ait conclu que le brevet de sélection était valide sur le fondement de l'antériorité et de l'évidence, elle a soutenu que GSK n'a pas su établir que le brevet était une sélection valide étant donné que la preuve présentée par GSK à l'appui de l'utilité revendiquée ne présentait pas les avantages du valacyclovir par rapport au genre duquel il est tiré. En effet, le brevet de sélection de GSK présentait uniquement des données comparatives sur la biodisponibilité après administration par voie orale du valacyclovir par rapport à trois autres esters du genre. La Cour a conclu à une insuffisance de preuve supposant les prétentions de GSK à savoir que le valacyclovir présentait des propriétés uniques de biodisponibilité après l'administration par voie orale par rapport au genre de composés décrit dans son brevet antérieur. Le juge a également noté que le titulaire d'un brevet de sélection n'avait pas à tester chaque composé provenant d'un genre de composés mais qu'il devait plutôt établir la sélection en fonction des « tests suffisamment représentatifs » qu'une personne versée dans l'art pourrait effectuer, et ainsi raisonnablement prédire, que l'on ne peut attendre que la caractéristique soit présente dans d'autres composés du genre.

**« Pour établir l'anticipation, la Cour suprême a précisé et affirmé le critère à deux volets exigeant la preuve des éléments distincts que sont la « divulgation antérieure » et le « caractère réalisable ». »**

La Cour suprême du Canada s'est prononcée sur cette question à la fin de 2008 par suite de deux décisions rendues par les tribunaux inférieurs.

Dans la cause *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*<sup>24</sup>, Sanofi-Synthelabo Canada Inc. (« Sanofi ») détenait un brevet couvrant une catégorie de plus de 250 000 composés possiblement utile pour l'inhibition de l'agrégation des plaquettes dans le sang. Dans un brevet déposé ultérieurement, Sanofi revendiquait un composé particulier revendiqué dans le brevet de genre antérieur, le PLAVIX<sup>MC</sup> (bisulfate de clopidogrel), comme agent anticoagulant inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Le PLAVIX<sup>MC</sup> est un isomère optique qui s'obtient d'un mélange d'isomères (par ex. un racémate), et cet isomère a été choisi en raison de sa toxicité moindre et d'une meilleure tolérance comparativement à l'autre isomère optique ou au racémate. Apotex a allégué que le brevet était invalide pour cause d'antériorité, d'évidence et de double protection.

Pour établir l'anticipation, la Cour suprême a précisé et affirmé le critère à deux volets exigeant la preuve des éléments distincts que sont la « divulgation antérieure » et le « caractère réalisable ». En ce qui concerne la divulgation antérieure, lorsqu'il n'y a pas de divulgation des avantages particuliers d'un brevet de sélection, l'antériorité n'est pas établie. Quant au « caractère réalisable », la personne versée dans l'art doit avoir été en mesure d'exécuter l'invention « sans trop de difficultés ». La question qui se pose dès lors est celle de savoir dans quelle mesure le caractère réalisable admet les essais successifs. La personne versée dans l'art peut faire appel à ses connaissances générales courantes dans le domaine en cause, au moment considéré, pour compléter les données du brevet antérieur. Elle peut effectuer des essais courants sans que l'on considère la difficulté excessive, mais les essais successifs longs et ardues ne sont pas tenus pour des essais courants. En l'espèce, il n'y avait pas d'anticipation puisque aucun élément n'établissait qu'en prenant connaissance du genre antérieur, une personne versée dans l'art aurait su que l'isomère plus actif

présentait des avantages particuliers et qu'il serait moins toxique que le racémate ou l'autre isomère. Même si la Cour Suprême n'avait pas à se pencher davantage sur le caractère réalisable, elle a conclu que d'après la preuve soumise, l'isolement des isomères du racémate, l'identification du clopidogrel, de son bisulfate et de leurs avantages ont nécessité « ...des mois de recherche approfondie ».

La Cour s'est également penchée sur l'allégation selon laquelle le brevet de sélection était invalide pour cause d'évidence. Pour statuer sur ce critère, un tribunal doit se demander si la nature de l'invention était telle que l'« essai allait de soi ». « Pour conclure qu'une invention résulte d'un « essai allant de soi », le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'il allait plus ou moins de soi de tenter d'arriver à l'invention. La seule possibilité d'obtenir quelque chose ne suffit pas. » En l'espèce, l'invention n'était pas évidente au regard de l'antériorité et des connaissances générales courantes. En particulier, rien n'établissait qu'une personne versée dans l'art aurait su laquelle des techniques de purification allait fonctionner pour isoler le racémate en cause. « Les efforts et le temps consacrés démontrent qu'il n'était pas possible de prédire rapidement ou aisément l'avantage que présentait l'isomère dextrogyre. »

Enfin, l'allégation selon laquelle les brevets de sélection étaient invalides pour cause de double protection devait être rejetée. L'obtention d'un brevet de sélection peut intéresser une autre personne que l'inventeur ou le titulaire du brevet de genre d'origine. En outre, les brevets de sélection favorisent le perfectionnement de la matière couverte dans un brevet de genre antérieur puisque la sélection permet d'obtenir quelque chose de mieux que ce qui est revendiqué dans le brevet initial. Il n'y a pas de double brevet relatif à la « même invention », car les revendications des deux brevets n'étaient pas identiques et les revendications du premier brevet ont

une portée plus grande que celles du second. De plus, comme le brevet de sélection revendique un composé brevetable distinct de celui du brevet antérieur, l'invention ne saurait être invalide pour cause de double brevet relatif à une « évidence ».

### **ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 1): MÉFIEZ-VOUS DES FORMULES PASSE-PARTOUT.**

Selon une décision de la Cour fédérale, les demandeurs devraient y penser deux fois avant d'utiliser des lettres types comme solution rapide pour réduire au minimum les risques de ne pas se pencher sur une question précise. Dans la cause *Acetlion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>25</sup>, la Cour d'appel fédérale a rejeté un appel visant à rétablir une demande de brevet abandonnée malgré l'emploi de plusieurs formules vagues pour payer la taxe applicable.

*« Lorsque les demandeurs se fondent sur une correspondance vague, l'OPIC n'acceptera aucune responsabilité si une mauvaise interprétation en découle. »*

En raison d'une erreur d'écriture interne, la date d'exigibilité du paiement de la taxe applicable n'a pas été respectée. Dans les délais impartis, le mandataire a répondu par ce qu'il croyait être des instructions à l'OPIC concernant le paiement de la taxe applicable échue et les frais de rétablissement. Cependant, dans sa réponse, le mandataire ne précisait pas que le demandeur voulait le rétablissement de la demande de brevet abandonnée, comme l'exige la *Loi sur les brevets*. Plutôt, la lettre autorisait simplement le commissaire à « ...débiter toute taxe additionnelle...liée à la présente communication... ». La demande a été définitivement abandonnée puisque l'OPIC n'a pas interprété la lettre comme contenant des instructions précises de rétablir la demande abandonnée. Bien que le mandataire ait allégué que la « formule passe-

partout » constituait une demande à l'OPIC de payer la taxe de rétablissement exigée, l'OPIC demeure sur sa position, précisant que la lettre ne renfermait pas *d'instructions précises* concernant le rétablissement de la demande abandonnée.

S'appuyant sur la cause *Wicks c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>26</sup>, la Cour a souligné qu'il était important que toutes les demandes adressées à l'OPIC soient conformes à la *Loi sur les brevets*. Lorsque les demandeurs se fondent sur une correspondance vague, l'OPIC n'acceptera aucune responsabilité si une mauvaise interprétation en découle.

### **ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 2): SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS DONNEZ SUITE AUX ACTIONS ET COMMUNICATIONS DU BUREAU DE L'OPIC.**

Une décision de la Cour d'appel fédérale souligne l'importance de traiter chaque question soulevée par l'OPIC dans le cadre de ses actions et communications et d'y répondre. Le défaut de le faire peut causer l'abandon définitif d'une demande de brevet entraînant la perte permanente de droits éventuels à obtenir un brevet au Canada. À l'instar de la cause *Dutch Industries*<sup>27</sup>, cette décision aura fort probablement une incidence sur l'ensemble de la correspondance future avec l'OPIC.

Comme nous en avons fait mention dans la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle*<sup>28</sup>, le demandeur dans la cause *DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Commissioner of Patents*<sup>29</sup> a omis de répondre à une demande portant sur l'antériorité. De ce fait, la demande a été réputée abandonnée. Le tribunal inférieur a statué que le demandeur ne pouvait éviter les conséquences légales du défaut de répondre à l'ensemble de ses obligations. Dans une décision courte et qui va droit au but, la Cour d'appel a rejeté l'appel. La Cour a précisé que le régime de brevet est [TRADUCTION] « ...solidement établi par la *Loi sur les brevets* et par les *Règles sur les brevets*. Ensemble, les

diverses dispositions législatives énoncent un code complet régissant les devoirs d'un demandeur dans le cadre d'une demande de brevet, les conséquences du manquement à ces devoirs et les étapes à suivre pour éviter de telles conséquences. » En accord avec le tribunal inférieur qu'il n'existe aucune décision discrétionnaire, la Cour d'appel a statué que lorsqu'un demandeur omet de répondre à une requête et que la demande n'est pas rétablie dans l'année prévue pour remédier à la situation, la demande de brevet est abandonnée en tant que question de droit.

*« ...lorsqu'un demandeur omet de répondre à une requête et que la demande n'est pas rétablie dans l'année prévue pour remédier à la situation, la demande de brevet est abandonnée en tant que question de droit. »*

**ATTENTION AUX DÉTAILS (PARTIE 3): ON NE PEUT SUPPRIMER UNE DATE DE PRIORITÉ POUR PROLONGER L'ENTRÉE DANS LA PHASE NATIONALE CANADIENNE.** En vertu des pratiques canadiennes en matière de brevets, il est possible de demander une entrée tardive dans la phase nationale canadienne jusqu'à 42 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans la cause *Antiballistic Security and Protection Inc. c. Le Commissaire aux brevets*<sup>30</sup>, la Cour fédérale a refusé de permettre à un demandeur de retirer une revendication de priorité pour prolonger le délai nécessaire à l'entrée tardive dans la phase nationale canadienne d'une demande PCT internationale.

La demande PCT en cause revendiquait la priorité à l'égard de trois demandes distinctes. Ayant manqué le délai de 42 mois pour entrer dans la phase nationale canadienne, calculé à compter de la date de dépôt de la première demande, le demandeur a tenté de « renoncer » à la revendication de priorité à l'égard de la première demande, tout en conservant

les revendications de priorité à l'égard de la deuxième et de la troisième demandes. Le demandeur a ensuite tenté d'entrer dans la phase nationale canadienne en se fondant sur la demande présentée dans un délai de 42 mois suivant la date de dépôt de la deuxième demande. À l'examen de cette demande pour entrée tardive, le commissaire aux brevets (le « commissaire ») a rejeté la demande, précisant qu'il n'était pas en mesure d'accepter la « renonciation » à la priorité à l'égard de la première demande, étant donné que les règlements du PCT n'autorisaient que le retrait d'une revendication de priorité avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Le commissaire a donc soutenu que le demandeur n'était pas entré dans la phase nationale canadienne dans le délai prescrit de 42 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Le demandeur a contesté la décision du commissaire sur le fondement qu'aucune disposition ne lui interdisait de « renoncer » à la date de priorité applicable.

La Cour fédérale a également rejeté les arguments du demandeur puisque la date de priorité pertinente pour l'entrée dans la phase nationale canadienne du demandeur était la date de dépôt de la première demande. En vertu des *Règles sur les brevets*, sur paiement d'une surtaxe pour paiement en souffrance, la demande d'entrée dans la phase nationale doit être déposée dans les 42 mois suivant la date de priorité. Concluant que la définition de « date de priorité » est essentielle, la Cour a jugé que la « date de priorité » d'une demande internationale est la « date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée », qui, en l'espèce, était la date de dépôt de la première demande.

**POUR OBTENIR UN MAXIMUM DE DÉPENS, INVOQUEZ TOUTES LES ALLÉGATIONS D'INVALIDITÉ.** Dans la cause *Shire Biochem Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*<sup>31</sup>, la Cour fédérale a rejeté une demande en

vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)* visant à faire interdire au ministre de la Santé (le « ministre ») de délivrer un avis de conformité à Apotex pour les comprimés de modafinil avant l'expiration du brevet pertinent. Le titulaire du brevet, Cephalon, a accordé une licence à Shire Biochem pour qu'elle commercialise le modafinil sous le nom d'ALERTEC<sup>MC</sup> pour le traitement des troubles du sommeil. Apotex a contesté la validité du brevet en invoquant plusieurs motifs : l'antériorité, l'évidence, l'absence d'invention, l'absence d'utilité, la simple découverte, l'insuffisance du mémoire descriptif et la portée excessive des revendications. Dans le cadre de sa défense, Shire Biochem a contesté la validité de l'avis d'allégation d'Apotex, soutenant qu'elle n'a pas agi à l'égard d'un certain nombre d'autres motifs d'invalidité allégués, notamment le double brevet, le brevet de sélection abusif et la « fraude sur le brevet » en vertu de la *Loi sur les brevets*.

Les points en litige étaient le caractère essentiel de la granulométrie et l'homogénéité granulométrique du modafinil, et l'effet de la granulométrie sur le profil d'activité et d'innocuité du modafinil. Le juge a statué que les revendications à l'égard de la granulométrie du modafinil et de son emploi dans une composition pharmaceutique étaient antériorisées par la publication antérieure d'une demande PCT et que ce motif était suffisant pour invalider le brevet de Cephalon. Shire Biochem a fait valoir que l'antériorité ne précisait pas les doses du modafinil qui variaient entre 50 mg et 700 mg; toutefois, le juge n'était pas d'accord et a indiqué, qu'en fait, les problèmes de somnolence étaient habituellement traités en ayant recours à de telles doses. De plus, le juge a conclu qu'il serait évident pour une personne versée dans l'art de procéder à une enquête sur la granulométrie lors de la préparation du médicament. Shire Biochem n'a pas non plus réussi à prouver que l'« invention » possédait l'utilité vou-

lue, c'est-à-dire le modafinil possédant une granulométrie particulière, présentait une activité supérieure ou une meilleure innocuité vis-à-vis les aux versions antérieures.

La Cour a conclu que le brevet de Cephalon était invalide pour cause d'antériorité, d'évidence et manque d'utilité. Fait intéressant, même si la Cour a adjugé des dépens à Apotex, ceux-ci ont été réduits de 25 % parce qu'Apotex a omis de présenter l'ensemble des allégations relatives à l'invalidité, notamment les allégations de fraude en vertu de la *Loi sur les brevets* qui avaient été soulevées dans l'avis d'allégation. Le juge a fait remarquer que, lorsqu'une telle allégation de fraude est présentée mais qu'elle est abandonnée par la suite, le demandeur devrait être pénalisé financièrement.

**FINALEMENT, UNE INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 8.** Dans la cause *Apotex Inc. v. Merck & Co., Inc. et al*<sup>32</sup>, décision de première instance, la Cour fédérale a statué sur le type d'indemnité prévue à l'article 8 du Règlement AC qui précise un mécanisme par lequel un fabricant de médicaments génériques peut tenter d'obtenir une indemnité pour pertes subies du fait qu'une société innovatrice entame des procédures d'interdiction contre lui aux termes du Règlement AC et qui sont par la suite retirées, font l'objet d'un désistement ou sont rejetées par le tribunal. Il s'agit de la première action en justice de ce genre et, à ce jour, très peu de commentaires judiciaires approfondis ont été faits sur l'article 8 précisément.

En février 2003, Apotex Inc. (« Apotex ») a transmis un avis de conformité à Merck Frosst Canada Ltée et à Merck Frosst Canada & Co. (collectivement « Merck ») pour son médicament générique « alendronate ». Merck a par la suite entamé des procédures pour interdire la délivrance d'un avis de conformité qui aurait autrement permis à Apotex de vendre au Canada sa version générique du

alendronate (les « procédures visant l'interdiction »). Le 3 février 2004 (la « date de certification »), le ministre a avisé Apotex qu'il approuvait sa demande sous réserve des procédures visant l'interdiction. Le 26 mai 2005, la Cour a rejeté les procédures visant l'interdiction.

De ce fait, Apotex a intenté une action en justice contre Merck alléguant des pertes découlant des procédures visant l'interdiction en vertu de l'article 8.

Dans sa décision, la Cour a d'abord statué sur sa compétence pour entendre une cause et rendre une décision sur une action intentée en vertu de l'article 8. Elle a conclu qu'elle y était habilitée par la *Loi sur les brevets* et dans les limites des pouvoirs constitutionnels conférés au Parlement fédéral du Canada.

La Cour s'est ensuite penchée sur les questions relatives à la nature et à la portée du recours que confère l'article 8. Les principales questions étaient : Apotex, ayant eu gain de cause aux termes des procédures portant sur l'avis de conformité, pouvait-elle exercer un choix quant à ses gains? Quelle était la durée appropriée de la période de responsabilité de Merck? À quelle date les dommages auraient-ils débuté (à savoir si la date initiale était la date de certification ou une autre date plus appropriée)? et Apotex pouvait-elle obtenir des dommages-intérêts pour pertes de gains futurs ou pertes de parts de marché permanentes ?

Dans sa décision du 21 octobre 2008, le juge Hughes a statué qu'Apotex était fondée à demander des dommages-intérêts ou des pertes de gains pour la période débutant le 3 février 2004 (la date de certification) et se terminant 26 mai 2005 (le rejet des procédures visant l'interdiction), mais qu'elle n'avait pas droit à titre de réparation à une restitution des profits de Merck. Apotex a également pu réclamer des dommages-intérêts pour ventes manquées et pour pertes de

parts de marché permanentes pour une période allant au-delà du 26 mai 2005 pour autant que la preuve démontre qu'une telle perte n'avait pas été rectifiée et ne pouvait l'être avant cette date. Aucuns dépens n'ont été adjugés à l'une ou l'autre des parties.

L'évaluation quantitative des dommages-intérêts ou des profits perdus fera l'objet d'un procès ultérieur.

### PORTÉE DE L'INTERROGATOIRE AU PRÉALABLE DANS LE CADRE D'INSTANCES RELATIVES À UN AVIS DE CONFORMITÉ.

La décision rendue dans la cause *Pfizer Canada Inc. v. Pharmascience Inc.*<sup>33</sup> a confirmé qu'en ce qui concerne la communication de documents dans le cadre d'un interrogatoire au préalable (« discovery », les questions se rapportant aux procédures relatives aux avis de conformité se limitent à celles soulevées dans l'avis d'allégation. En l'espèce, Pharmascience a déposé des documents auprès du ministre pour obtenir un avis de conformité à l'égard de produits de mésylate d'amlopiline relatifs, en partie, aux comprimés NORVASC<sup>MC</sup> de 5 mg et 10 mg de Pfizer. Le certificat de dépôt délivré par le ministre a consigné l'avis d'allégation comme étant une présentation abrégée de drogue nouvelle (« PADN »). Toutefois, Pharmascience a soutenu que le certificat renfermait une erreur et a indiqué que les documents soumis visaient plutôt une présentation de drogue nouvelle (« PDN »).

Par suite de cette présentation, Pharmascience a signifié un avis d'allégation à Pfizer portant sur certains brevets de son produit NORVASC<sup>MC</sup>. En réponse, Pfizer a déposé une demande en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)* pour obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité. Toutefois, Pfizer a également allégué que la soumission d'origine présentée par Pharmascience constituait une PADN et non une PDN et, sur la base de cette allégation, elle a exigé la pro-

duction exhaustive de documents provenant de Pharmascience dans le cadre des procédures, notamment l'ensemble de la correspondance échangée entre Santé Canada et Pharmascience. Pharmascience n'a pas fourni tous les documents demandés et Pfizer a déposé une requête aux fins de production que le protonotaire a refusée. En appel, la Cour fédérale a confirmé la décision du protonotaire en citant la décision de la Cour d'appel fédérale *G.D. Searle & Co. v. Novopharm Ltd.*<sup>34</sup> qui précise que l'avis d'allégation définit les questions à trancher dans le cadre de procédures introduites en vertu du *Règlement*. Par conséquent, la Cour a conclu que même si la demande de Pfizer en faisait état, la question de savoir si les documents présentés à l'origine par Pharmascience portaient sur une PADN ou sur une PDN n'était pas une question soulevée dans l'avis d'allégation et ne constituait donc pas un élément à trancher dans le cadre des présentes procédures. La Cour a justifié sa décision en expliquant que le fait que le document présenté à l'origine soit une PADN ou une PDN n'avait aucune portée sur les questions clés de contrefaçon et de validité.

#### LES LISTES DE BREVETS DOIVENT ÊTRE SPÉCIFIQUES.

Comme nous l'avons mentionné dans notre *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle*<sup>35</sup>, le Règlement AC a été antérieurement modifié pour imposer des exigences en matière de délai, de pertinence et d'objet devant être ajoutées à une liste de brevets figurant au registre des brevets. Essentiellement, il doit dorénavant exister un lien entre l'objet d'un brevet sur la liste des brevets et le contenu de la présentation. Les brevets doivent faire état de la concentration, de la forme dosifiée ou de la voie d'administration d'un médicament dont la vente par un fabricant innovateur est approuvée. Les brevets peuvent être consignés eu égard aux présentations supplémentaires de drogue nouvelle uniquement si le but du brevet est d'obtenir l'approbation d'un changement d'usage, de formulation pharmaceutique ou de posolo-

gie et si le brevet renferme une revendication à cet égard. Dans la cause *Canada (Attorney General) c. Abbott Laboratories Ltd.*<sup>36</sup>, la Cour d'appel fédérale devait déterminer si le ministre avait appliqué de façon appropriée les modifications de 2006 lorsqu'il a supprimé un des brevets d'Abbott du registre des brevets.

Par suite d'une présentation de drogue nouvelle initiale (« PDN »), le ministre a délivré un avis de conformité à Abbott en 1995 relativement au PREVACID<sup>TM</sup> (lansoprazole), pour usage dans le traitement des ulcères duodénaux, des ulcères gastriques et des oesophagites par reflux. Au début de 2006, Abbott a déposé une présentation supplémentaire de drogue nouvelle (« PSDN ») en vue d'obtenir l'approbation d'une nouvelle indication pour le PREVACID<sup>TM</sup>, notamment la guérison et la réduction des risques d'ulcères gastriques associés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (« AINS »). Une liste de brevets a suivi cette PSDN, laquelle comprenait un brevet ayant été déposé deux ans après l'avis de conformité initial d'Abbott.

L'appel a soulevé deux questions. La Cour d'appel devait d'abord déterminer si les modifications apportées au Règlement AC publiées le 16 juin 2006 et en vigueur depuis le 5 octobre 2006 s'appliquaient à la liste des brevets déposée le 20 juillet 2006. Elle a conclu que l'article pertinent du Règlement AC s'appliquait au brevet d'Abbott puisqu'il avait été consigné sur une liste de brevets déposée entre la date de publication des modifications et la date à laquelle ces modifications sont entrées en vigueur.

La Cour d'appel s'est ensuite penchée sur la question de savoir si le ministre avait eu raison de supprimer le brevet d'Abbott du registre des brevets. Le brevet contenait une revendication portant sur le traitement des ulcères. La preuve présentée au tribunal inférieur indiquait qu'une personne versée dans l'art aurait reconnu que le terme « ulcère » était suffisamment large

pour comprendre les ulcères associés aux AINS. Toutefois, la Cour d'appel a statué qu'il ne suffisait pas qu'un brevet comprenne des revendications non spécifiques suffisamment larges pour comprendre le changement d'usage afin d'être conforme à la réglementation modifiée. Le Règlement AC exige qu'un brevet revendique *spécifiquement* le changement d'usage. Étant donné que le brevet d'Abbott ne comprenait pas de telles revendications spécifiques, l'appel a été rejeté.

#### UNE RÉFÉRENCE OBSCURE PEUT NE PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE ANTÉRIORITÉ, MÊME SI ELLE EST DISPONIBLE PUBLIQUEMENT.

Selon la Cour fédérale du Canada, une affiche présentée lors d'un symposium scientifique peut ne pas être considérée comme une « antériorité » pour les besoins d'une analyse de l'évidence d'un brevet. La Cour semble suggérer qu'une référence obscure disponible publiquement, peut ne pas être considérée comme étant une antériorité si une personne versée dans l'art n'est pas en mesure de la localiser.

Dans la cause *Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Sankyo Company Limited c. Apotex*<sup>37</sup>, la Cour a indiqué que, par définition, une antériorité doit être disponible publiquement. Les deux critères qui s'appliquent lors de la disponibilité au public sont : (1) l'antériorité doit appartenir au domaine public (c.-à-d., une publication privée ou à diffusion restreinte, par exemple, n'est pas admissible en tant qu'antériorité pour les besoins de l'analyse de l'évidence) et (2) une personne versée dans l'art qui mène une recherche raisonnablement diligente doit être en mesure de localiser l'antériorité en question.

En ce qui concerne l'affiche, la Cour a soutenu que « ...l'affiche n'a pas été publiée pour la distribution et n'aurait pas pu être découverte au moyen de recherches raisonnablement diligentes en 1985. Un affichage public pendant trois heures lors d'une réunion

scientifique ne signifie pas que cette affiche fait partie de la somme des antériorités qu'une personne versée dans l'art serait supposée posséder ou serait supposée acquérir elle-même au moyen de recherches raisonnablement diligentes ».

#### AUCUNE INCITATION À LA CONTREFAÇON POUR DES VENTES À L'EXTÉRIEUR DU CANADA.

Dans la cause *Laboratoires Servier v. Apotex*<sup>38</sup>, Laboratoires Servier a soutenu que Pharmachem et Apotex Inc. (collectivement « Apotex ») ont contrefait et ont incité à contrefaire un de ses brevets canadiens au moyen de la fabrication de son médicament perindopril vendu sous la marque de commerce COVERSYL™. Dans sa défense et de sa contre-demande, Apotex a fait valoir que le brevet était invalide.

*« ...c'est seulement si une partie des activités a lieu au Canada qu'un acte de contrefaçon peut être complété par le contrefacteur direct. »*

Apotex a affirmé qu'il n'y avait aucun élément d'incitation à la contrefaçon. De l'avis d'Apotex, les ventes effectuées aux sociétés étrangères membres de son groupe ne constituaient pas un acte d'incitation à la contrefaçon du brevet. Selon la preuve, Apotex et les entités étrangères n'avaient pas l'intention de faire passer le titre du produit en territoire Canadien. Selon la Cour, c'est seulement si une partie des activités a lieu au Canada qu'un acte de contrefaçon peut être complété par le contrefacteur direct. Dans le cas présent, la Cour n'était pas convaincue selon la preuve présentée que le produit vendu par Apotex aux acheteurs étrangers était transféré au Canada.

Apotex a également réussi à convaincre la Cour qu'elle ne devait pas être tenue responsable de contrefaçon liée à des quantités spécifiques de perindopril produite pendant la commercialisation puisque de telles quantités

étaient sous le couvert des exceptions relatives à l'expérimentation et à l'usage réglementaire mentionnées au paragraphe 55.2(1) de la *Loi sur les brevets*. La Cour a été convaincue que les quantités produites aux fins de la présentation de sa drogue, de l'analyse, des essais et autres procédures similaires que peuvent exiger les autorités réglementaires au Canada, aux États-Unis et ailleurs, constituaient une utilisation admissible du perindopril en vertu des exceptions réglementaires de la *Loi sur les brevets*.

Apotex a toutefois eu moins de succès dans son allégation selon laquelle le brevet était invalide pour cause d'évidence. La Cour fédérale a maintenu l'approche de l'évidence adoptée dans *Janssen-Ortho Inc.* en 2007<sup>39</sup>. Toutefois, Apotex s'est fondée sur une technique non liée au domaine pertinent du médicament. La Cour a indiqué « il n'est pas possible de présumer qu'un technicien versé dans l'art, non astucieux et non inventif, aurait tenu compte de la technique employée dans d'autres domaines ». La Cour a également précisé que « il devait y avoir des motifs étayés par des preuves qui pourraient justifier qu'une personne versée dans l'art fasse des recherches en dehors du domaine concerné » [Notre Traduction, soulignée dans la décision]. En l'espèce, une telle preuve n'existe pas.

#### IRRECEVABILITÉ RÉSULTANT DE L'IDENTITÉ DES QUESTIONS EN LITIGE : PAS D'IRRECEVABILITÉ FONDÉE SUR DES LITIGES À L'ÉTRANGER DANS LE CADRE DE LITIGES CANADIENS.

Selon la Cour fédérale du Canada, un titulaire de brevet ne peut être jugé irrecevable à prétendre une contrefaçon fondée sur un litige similaire en cours dans d'autres pays. Dans la cause *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée*<sup>40</sup>, la Cour fédérale a conclu qu'une admission faite dans le cadre d'une instance qui se déroule à l'étranger, qui porte sur des brevets et dont l'auteur précise expressément

qu'elle ne vaut que pour cette instance ne saurait être invoquée au Canada.

Depuis 1997, Boston Scientifique vend des endoprothèses au Canada. Johnson & Johnson soutient que la vente par Boston Scientifique Ltée d'endoprothèses au Canada a porté atteinte aux droits relatifs à deux de ses brevets canadiens. Boston Scientifique nie les allégations de contrefaçon et affirme qu'en raison des admissions faites par Johnson & Johnson et des conclusions de fait dans d'autres pays qui ont trait aux brevets étrangers correspondants, la prétention de Johnson & Johnson selon laquelle les endoprothèses de Boston Scientifique contrefait les brevets est irrecevable.

En ce qui concerne l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions, la Cour a statué qu'elle n'était pas applicable à la cause en l'espèce. Étant donné que « ...les brevets sont parmi les documents juridiques les plus complexes que l'on puisse produire... », les différences qui existent sur le plan des usages et de la procédure dans chaque pays peuvent se traduire par des documents distincts. Les brevets correspondants ne sont pas identiques puisqu'il existe des distinctions dans l'objet revendiqué découlant de ces différences. Plus important encore, l'interprétation des revendications constitue une question de droit canadien et puisqu'elle est antérieure aux questions portant sur l'infraction et la validité, le principe de la chose jugée ne peut s'appliquer.

Dans une autre cause portant sur l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions, la Cour d'appel fédérale s'est demandé si, en concluant qu'un brevet canadien se heurtait à une antériorité, le tribunal inférieur avait appliqué de façon erronée la doctrine de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en se fondant sur une décision de 2005. Dans la cause *Calgon Carbon Corporation c. Corporation de la ville de North Bay*<sup>41</sup>, la Cour d'appel fédérale a entendu un

appel d'une décision d'un tribunal inférieur dans laquelle le tribunal avait conclu que le brevet canadien était invalide pour cause d'antériorité et a, de ce fait, rejeté la revendication pour contrefaçon par le titulaire du brevet, Calgon Carbon. Dans la décision de 2005, la Cour d'appel fédérale avait conclu que le brevet énonçait un objet valide, mais elle avait expressément refusé de se pencher sur la question de savoir si le brevet était invalide pour cause d'antériorité. Dans la cause de 2008, étant donné que la Cour fédérale a statué uniquement sur la question d'antériorité et qu'aucune question n'était soulevée à l'égard de l'interprétation des revendications, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions ne s'appliquait pas.

#### LES TIERCES PARTIES VISÉES NE PEUVENT INTERVENIR EN APPEL.

En 2007, la Cour fédérale a statué, dans *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*<sup>42</sup>, que la « doctrine Saccharin » s'applique non seulement aux procédés mais également aux produits<sup>43</sup>. Selon la doctrine Saccharin, un brevet fait l'objet d'une contrefaçon au Canada si un procédé breveté est utilisé dans la production d'une substance qui est alors importée au Canada pour en faire la vente, pour autant toutefois que l'emploi des procédés brevetés dans la production ne soit pas « purement secondaire ». En raison de la décision de la Cour fédérale dans cette cause, les deux parties l'ont portée en appel. Dans la cause *Ranbaxy Laboratories Limited c. Pfizer Canada Inc.*<sup>44</sup>, Apotex Inc. (« Apotex »), partie à une instance similaire mais distincte avec Eli Lilly, a demandé la permission d'intervenir sur le fondement que ses droits seraient touchés par la décision.

Apotex a été poursuivie pour contrefaçon de brevet par Eli Lilly relativement à un autre brevet et elle soutient que la décision qui sera rendue dans cet appel aura une incidence sur l'une des questions en litige dans la cause *Ranbaxy*. Pfizer s'est opposée à la

requête sur le fondement que la question de droit soulevée par Apotex n'a pas été soulevée par les parties à l'appel et qu'Apotex, si elle obtenait l'autorisation d'intervenir, chercherait à obtenir de la Cour la réponse à une question de droit qu'aucune partie n'a soulevée.

En rejetant la demande d'intervention d'Apotex, la Cour d'appel fédérale a conclu que si l'on accordait à Apotex le droit d'intervenir, il serait fort possible qu'Eli Lilly formule la même demande. La Cour pourrait difficilement refuser un tel droit à Eli Lilly si l'on permettait à Apotex d'introduire dans l'instance qui nous concerne la principale question en cause dans le litige qui les oppose. Permettre à Apotex et à Eli Lilly d'intervenir compliquerait sans aucun doute l'appel en plus de le retarder.

**À QUOI ÇA SERT ?** Lorsqu'il est question de médicaments, les revendications « d'utilisation » sont régulièrement employées pour surmonter ou éviter les objections relatives aux méthodes de traitement médical, qui ne sont pas brevetables au Canada. Que se passe-t-il toutefois lorsqu'il existe plusieurs usages ou utilisations, certains pouvant être brevetés mais d'autres non ? En 2008, les tribunaux canadiens ont eu l'occasion de se pencher deux fois sur la question de contrefaçon de revendications d'utilisation<sup>45</sup>.

**« ...la simple vente par un fabricant de médicaments génériques d'un médicament soumis à un brevet « portant sur l'usage » n'est pas suffisant pour constituer une contrefaçon en vertu du Règlement. »**

Dans *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Laboratoire Riva Inc.*, Laboratoire Riva Inc. (« Riva ») voulait vendre sa version générique du ramipril (le Riva-Ramipril) au Canada. Conformément au *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)*, Riva a

signifié à Sanofi-Aventis un avis d'allégation où elle affirme que les brevets énumérés pour le médicament de Sanofi ne seraient pas contrefaits. Sanofi s'est opposée à la demande en invoquant le fait que Riva inciterait les médecins, les pharmaciens et les patients à contrefaire les brevets d'utilisation de Sanofi.

Citant la cause *Pharmascience c. Sanofi-Aventis Canada Inc.*<sup>46</sup>, la Cour a affirmé que selon le *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)*, la contrefaçon peut être directe ou induite. Dans la cause en l'espèce, la Cour d'appel a soutenu que le *Règlement* ne vise pas à empêcher toutes les contrefaçons, mais uniquement la contrefaçon ou l'incitation à la contrefaçon par un fabricant de médicaments génériques. Dans *Sanofi-Aventis Pharma Inc. v. Apotex*<sup>47</sup>, la Cour d'appel a statué que la simple vente par un fabricant de médicaments génériques d'un médicament soumis à un brevet « portant sur l'usage » n'est pas suffisant pour constituer une contrefaçon en vertu du *Règlement*. Un autre élément devait se greffer à la conduite du fabricant pour qu'il soit tenu responsable dans le cadre d'une action en justice portant sur une infraction, par exemple, amener ou inciter d'autres personnes à effectuer une contrefaçon. La question en litige était par conséquent de savoir si Sanofi pouvait prouver selon la prépondérance des probabilités que Riva avait fait quelque chose de plus. En l'espèce, le critère du « quelque chose de plus » n'a pas été rempli puisque la simple reconnaissance passive que des médicaments seront prescrits ou consommés pour un usage non indiqué sur l'étiquette ne suffit pas.

Dans la cause *Solvay Pharma Inc. c. Apotex Inc.*<sup>48</sup>, Solvay Pharma Inc. et Altana Pharma AG (« Solvay ») ont tenté d'obtenir une ordonnance interdisant la délivrance d'un avis de conformité à l'égard des comprimés gastro-résistants de sodium de pantoprazole d'Apotex. Altana n'a pas réussi à établir un lien causal entre les

actions d'Apotex (et sa monographie proposée) et la contrefaçon directe sur laquelle la Cour devait se pencher. De plus, Altana n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, comme étant injustifiées les allégations d'Apotex au fait que les comprimés ne seraient pas commercialisés ni ne feraient l'objet de promotion auprès des médecins, des pharmaciens ou d'autres personnes en vue de leur utilisation d'une manière illégale.

### **X-FILES : LA VÉRITÉ EST AILLEURS.**

Existe-t-il des circonstances dans lesquelles l'on devrait permettre qu'une déclaration soit faite contre une société connue identifiée uniquement comme la Compagnie « X », associée à un brevet connu identifié uniquement comme le brevet « X » et portant sur un médicament connu identifié uniquement comme le médicament « X »? C'est la question sur laquelle la Cour fédérale s'est penchée dans la cause *Novopharm Limited v. Company « X »*<sup>49</sup>.

Dans cette cause, Novopharm a tenté d'introduire une action en justice pour attaquer le brevet « X » en se fondant sur divers motifs d'invalidité. Toutefois, avant qu'une déclaration ne soit émise, Novopharm a présenté une requête *ex parte* en vue d'obtenir une ordonnance conservatoire interdisant la divulgation de l'identité du défendeur, du brevet du défendeur et du médicament qui faisait l'objet du brevet. À l'appui de la requête, Novopharm a allégué qu'elle mettait au point une version générique du médicament « X » et qu'aucune autre version générique du médicament n'était sur le marché ni ne faisait l'objet de mises au point. Dans ce contexte, Novopharm a allégué que si ses concurrents étaient au courant de ses projets d'attaquer le brevet « X » et éventuellement d'accéder au marché avec une version générique de ce médicament, ces concurrents mettraient également au point une version générique du médicament « X » et Novopharm perdrait ainsi son avantage concurrentiel.

La Cour fédérale a rejeté la requête de Novopharm, citant la décision de la Cour suprême du Canada dans *Énergie atomique du Canada Limitée c. Sierra Club du Canada*<sup>50</sup>. La décision de la Cour suprême établit qu'afin d'obtenir une ordonnance conservatoire, il est nécessaire de démontrer ce qui suit : (1) la divulgation publique présente un risque sérieux pour un intérêt important et (2) la délivrance d'une ordonnance conservatoire entraîne un résultat bénéfique qui l'emporte sur l'effet préjudiciable d'empêcher la publicité des débats judiciaires. Dans le cas de la requête de Novopharm, la Cour fédérale a conclu que bien que la stratégie commerciale de Novopharm était potentiellement à risque, les ordonnances conservatoires visent à protéger les intérêts supérieurs du public. La protection de l'intérêt commercial de Novopharm ne l'emportait pas sur le droit du public à connaître l'identité des parties à l'audience ainsi que les questions en litige, notamment le nom du médicament.

## DÉVELOPPEMENTS CLÉS EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE AU CANADA

**SEE YOU IN – CANADIAN ATHLETES FUND CORPORATION C. COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN.** Il s'agissant, dans cette affaire<sup>51</sup>, d'un appel et d'un appel incident d'une décision de la Cour fédérale d'annuler la décision du registraire des marques de commerce (le « registraire ») de publier trois marques officielles du Comité olympique canadien (le « COC »). Les marques officielles « See You in Torino », « See You in Beijing » et « See You in Vancouver » ont été publiées le 13 octobre 2005, ce qui a mis un terme à la demande de See You In – Canadian Athletes Fund Corporation (le « Fonds SYI ») pour l'enregistrement de ces expressions en tant que marques de commerce. Bien que le Fonds SYI ait obtenu l'annulation de la décision du registraire de publier les marques du COC, le fonds SYI a tout de même porté en appel l'ordonnance rendue en sa faveur, tandis que le COC a interjeté un appel incident à l'égard du caractère correct de la décision du juge.

La Cour fédérale avait conclu que le COC n'avait pas « adopté et employé » les marques comme l'exige l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* puisqu'aucune preuve d'emploi n'avait été soumise au registraire. La lettre du COC demandant la publication des marques se contentait d'affirmer qu'un tel emploi avait eu lieu. La Cour d'appel a conclu que le terme « emploi » suppose un affichage public des marques en cause. Or, seuls des ensembles de stylo et lampe de poche commandés par le COC arboraient les marques. Par ailleurs, il n'était pas clair que ces ensembles avaient été reçus avant la date de publication des marques et la preuve à l'égard de la distribution au public était si équivoque que la Cour a conclu que le COC n'avait pas établi l'« emploi » des marques.

Les autorités publiques qui demandent la publication d'une marque en vertu de l'article 9 devront dorénavant prouver qu'elles ont adopté et employé la marque avant la publication de la marque.

Le Fonds SYI a quand même porté en appel la décision de la Cour fédérale parce qu'il avait fait valoir un autre argument, à savoir que le COC était un licencié du Comité International Olympique, argument qui avait été rejeté par la Cour. La Cour d'appel fédérale a toutefois refusé de faire droit à la demande du Fonds SYI, précisant qu'une partie qui a obtenu la réparation demandée n'a pas le droit d'interjeter appel des motifs de la décision.

**FAIRMONT RESORT PROPERTIES LTD. V. FAIRMONT HOTEL MANAGEMENT, L.P.**<sup>52</sup> Fairmont Hotel Management, L.P. (l'« Hôtel ») est propriétaire de trois enregistrements de marque de commerce qui comprennent le mot « FAIRMONT » et qu'elle utilise pour la prestation de services hôteliers. Fairmont Resort Properties Ltd. (le « Centre de villégiature ») est un promoteur de multipropriétés situées près de Fairmont Hot Springs en Colombie-Britannique. Le Centre de villégiature a demandé la radiation de trois marques de commerce enregistrées au nom de l'Hôtel (les « marques de l'Hôtel ») et ce, un jour avant l'expiration de la période de cinq ans suivant l'enregistrement des marques de l'Hôtel, auquel moment les marques seraient devenues incontestables malgré un emploi simultané antérieur.

La Cour, en rejetant la demande, a statué que le Centre de villégiature n'avait pas qualité pour intenter une action parce qu'il n'était pas une « personne intéressée » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* (la « Loi ») pour contester l'enregistrement. Pour être considérée une personne intéressée, la partie doit être atteinte par l'inscription dans le registre ou avoir des motifs valables d'appréhender qu'elle sera atteinte par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la Loi. Le Centre de villégiature a reconnu avoir utilisé le

*« Les autorités publiques qui demandent la publication d'une marque en vertu de l'article 9 devront dorénavant prouver qu'elles ont adopté et employé la marque avant la publication de la marque. »*

mot « FAIRMONT » à titre d'indicateur géographique plutôt qu'à titre de marque de commerce et n'avoir jamais demandé l'enregistrement d'une marque de commerce comprenant cet élément. Aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que le Centre de villégiature s'était déjà opposé à l'emploi, par l'Hôtel ou toute autre entreprise, du mot « FAIRMONT », et il ne s'était pas opposé aux demandes d'enregistrement visant les marques de l'Hôtel. Puisque le Centre de villégiature a attendu qu'il ne reste qu'un jour avant l'expiration des cinq ans suivant l'enregistrement pour engager une procédure, la Cour a conclu que le Centre de villégiature n'avait [TRADUCTION] « tout simplement pas agi comme s'il était une personne atteinte, ou qui a des motifs valables d'appréhender d'être atteinte, par l'inscription des marques de l'Hôtel dans le registre ou, en fait, par l'emploi du mot « Fairmont », jusqu'à tout récemment du moins, par toute autre entreprise ayant des activités dans la même région géographique ».

La Cour a ajouté que même, si la décision de la Cour est portée en appel et que la décision selon laquelle le Centre de villégiature n'est pas une « personne intéressée » est renversée, le fait est que les marques n'ont pas créé de la confusion, à la date d'enregistrement, avec les marques non enregistrées du Centre de villégiature, les marques étaient distinctives des services de l'Hôtel au moment où la procédure a été engagée et l'Hôtel avait le droit d'obtenir l'enregistrement des marques.

**CROCS CANADA INC. V. HOLEY SOLES HOLDINGS LTD.** Dans *Crocs Canada Inc. v. Holey Soles Holdings Ltd.*<sup>53</sup>, la défenderesse Holey Soles a présenté une requête en jugement sommaire contre la demanderesse Crocs en vue de faire rejeter ses allégations de commercialisation trompeuse en violation de la *Loi sur les marques de commerce* et ses allégations de violation de droit d'auteur. La Cour s'est penchée sur les deux questions suivantes : (i) les alléga-

tions de commercialisation trompeuse de Crocs fondées sur les alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce* ont-elles été mises en échec par l'application du principe de la fonctionnalité? et (ii) le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* empêche-t-il Crocs de revendiquer des droits d'auteur ou Crocs pourrait-elle bénéficier des exceptions prévues au paragraphe 64(3)?

*« ...elle confirmait plutôt que la protection de la marque de commerce n'était pas possible pour une marque ou une présentation « purement » fonctionnelle. »*

La Cour a rejeté les deux questions en litige dans la requête en jugement sommaire. Pour ce qui est de la question concernant la commercialisation trompeuse, la Cour a examiné la décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*<sup>54</sup>, où la protection de la *Loi sur les marques de commerce* a été refusée aux blocs de jeux de construction du demandeur au motif que le prétendu « signe distinctif » était, en fait, de nature purement fonctionnelle. La Cour a écarté cette décision, indiquant qu'elle n'excluait pas la protection d'une marque présentant certaines caractéristiques fonctionnelles, mais qu'elle confirmait plutôt que la protection de la marque de commerce n'était pas possible pour une marque ou une présentation « purement » fonctionnelle. La Cour a conclu que bien que les cercles et demi-cercles similaires sur les sabots de la défenderesse et de la demanderesse aient un rôle fonctionnel, la question de savoir si le dessin et le motif des sabots de la défenderesse sont *principalement* fonctionnels devrait être laissée à l'appréciation du juge de première instance.

Quant à la seconde question en litige, pour bénéficier de la protection prévue à l'alinéa 64(3)b) ou c) de la *Loi sur le droit d'auteur*, les dessins visés doivent être utilisés comme marque

de commerce ou servir de matériel utilisable comme vêtement. La Cour a conclu que puisque les dessins de Crocs, pris seuls ou ensemble, sont inhérents à la présentation distinctive revendiquée, ils constituaient des marques de commerce selon la définition de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. Étant donné que les chaussures sont clairement « un vêtement » et que le dessin a été intégré au matériel des chaussures, la Cour a jugé que la demanderesse avait produit une preuve suffisante pour qu'il y ait une question sérieuse à trancher, à savoir si Crocs pouvait invoquer une des exceptions prévues au paragraphe 64(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, et elle a rejeté la requête en jugement sommaire pour ce motif.

**ÉCOSSE OU NOUVELLE-ÉCOSSE : LES CONSOMMATEURS SONT CONFUS.** En avril 2008, dans *Scotch Whisky Association c. Glenora Distillers International Ltd.*<sup>55</sup>, la Cour fédérale du Canada a donné tort aux producteurs canadiens d'un whisky de *single malt* nommé Glen Breton.

*« La Cour fédérale a plutôt établi que la confusion découlait de l'emploi du mot « glen », qui est reconnu aujourd'hui comme désignant des whiskys de l'Écosse. »*

Bien que le Glen Breton ressemble au scotch, en ait le goût et l'arôme, et qu'il soit distillé et mûri selon la tradition écossaise, il est produit au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Les parties ne contestaient pas le fait que le whisky Glen Breton ne pouvait pas être étiqueté comme étant du « scotch », nom qui, depuis 1998, est réservé en tant qu'indication géographique pour désigner les spiritueux distillés et mûris en Écosse. Le litige dans la présente affaire découlait de la demande de Glenora visant à protéger le nom « Glen Breton » comme marque de commerce.

La Cour fédérale n'était pas du même avis que la Scotch Whisky Association, selon laquelle la marque de commerce proposée donne une description fautive ou trompeuse du lieu d'origine du Glen Breton ainsi que de sa nature ou qualité. Bien que le mot « glen » ait tout d'abord été utilisé pour désigner les étroites vallées de l'Écosse et de l'Irlande, la Cour a constaté qu'il s'applique maintenant aussi à d'autres régions du monde qui présentent des caractéristiques géographiques similaires. La Cour a aussi déclaré que les consommateurs occasionnels ne seraient pas déconcertés par le positionnement du whisky sur les tablettes des magasins de vins et spiritueux, ou dans les cartes des consommations de bars et de restaurants.

La Cour fédérale a plutôt établi que la confusion découlait de l'emploi du mot « glen », qui est reconnu aujourd'hui comme désignant des whiskys de l'Écosse. Elle a donné Glenfiddich et Glenlivet comme exemples de whiskys écossais bien connus des consommateurs canadiens. Par conséquent, la Cour fédérale a renversé la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce. Le nom « Glen Breton » a été déclaré non enregistrable selon l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* car il contrevient à l'article 10, qui interdit l'adoption de marques de commerce qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire, deviennent reconnues au Canada comme désignant le lieu d'origine de marchandises de la même catégorie générale<sup>56</sup>.

**UN CONTREFACTEUR PRIS LA MAIN DANS LE SAC.** Louis Vuitton a initialement intenté une poursuite devant la Cour fédérale contre deux défendeurs, Lin et Tim Yang Wei-Kai (alias Wei-Kai Yang) qui faisaient affaires sous le nom de K2 Fashions, pour la vente de sacs LOUIS VUITTON contrefaits. Ni Lin ni K2 Fashions n'ont déposé de défense à la déclaration. En rendant sa décision<sup>57</sup> sur une requête en jugement par défaut dépo-

sée par Louis Vuitton, la Cour fédérale a jugé sévèrement « l'attitude méprisante [de Lin] à l'égard de [l']instance » ainsi que sa violation flagrante des droits de propriété intellectuelle d'autrui. La Cour fédérale a accordé à Louis Vuitton la somme colossale de 263 000 \$ en dommages-intérêts et a émis une injonction permanente contre les défendeurs leur interdisant de vendre des sacs contrefaits.

Peu de temps après, Lin a présenté une requête en annulation du jugement par défaut dans laquelle elle soutenait avoir uniquement loué le magasin à K2 Fashions et n'ait avoir reçu signification de la déclaration originale.

Dans *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Lin*<sup>58</sup>, la juge des requêtes a mis en doute la crédibilité de Lin et n'était pas convaincue que Lin avait une explication justifiant son défaut de présenter une défense. La juge des requêtes semblait plutôt convaincue que Lin avait, en fait, des liens d'affaires avec K2 Fashions et, de plus, qu'elle aurait exercé un certain contrôle sur l'entreprise.

La juge des requêtes a, par conséquent, refusé d'annuler le jugement par défaut, refusé d'accorder à Lin l'autorisation de présenter une défense et refusé d'accorder un sursis à l'exécution du jugement rendu contre elle. Dans le cadre de l'instance, la juge a également adjugé des dépens supplémentaires à Louis Vuitton, selon le tarif indiqué. Cette décision laisse entendre que la Cour fédérale pourrait adopter une position plus ferme à l'égard de la vente de produits contrefaits.

**AUCUNE CONFUSION POSSIBLE : CMAC MORTGAGES LTD./ ONTARIO MORTGAGE ACTION CENTRE LTD. V. CANADIAN MORTGAGE EXPERT CENTRES LTD.** En janvier 2008, Canadian Mortgage Expert Centres Ltd. a contesté avec succès une requête en injonction interlocutoire présentée par Ontario Mortgage Action Centre

Ltd. et CMAC Mortgages Ltd. (les « demanderesses ») en raison d'une prétendue similarité créant de la confusion entre les acronymes OMAC, CMAC et CMEC lorsqu'ils sont utilisés pour la prestation de services de courtage hypothécaire<sup>59</sup>. Les propriétaires des marques OMAC et CMAC cherchaient à empêcher l'emploi de l'acronyme CMEC par Canadian Mortgage Expert Centres Ltd. en liaison avec ses activités de courtage hypothécaire en Ontario et avaient par la même occasion intenté une action contre elle alléguant une contrefaçon de la marque de commerce et une concurrence déloyale à l'égard des marques CMAC et OMAC, en violation des articles 7 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour a rejeté la demande d'injonction visant les marques CMAC et CMEC. Du fait que les marques n'étaient pas employées dans la même province, la Cour a estimé que les demanderesses n'avaient pas démontré qu'il existait une question sérieuse à trancher relativement à la contrefaçon de marque de commerce et à la concurrence déloyale à l'égard des deux marques. La Cour a soutenu que, bien que les demanderesses aient constitué l'entreprise CMAC Mortgages Inc. en Ontario, elles n'avaient jamais exercé leur activité commerciale sous ce nom ni employé la marque de commerce CMAC en Ontario. En fait, l'Alberta est le seul endroit où la marque de commerce CMAC a été employée par les demanderesses. Puisque les marques ne se trouvaient pas dans le même marché, la Cour a jugé qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre ces deux marques.

La Cour a également jugé que les demanderesses avaient satisfait les exigences minimales permettant d'établir l'existence d'une question sérieuse à trancher à l'égard de la probabilité de confusion entre les marques OMAC et CMEC pour les deux entreprises exerçant leurs activités en Ontario. Toutefois, la Cour a noté que les arguments d'OMAC

étaient faibles sur le plan de la confusion, probable ou réelle, en raison du peu de similarité entre les dénominations de OMAC et de CMEC, et du fait que les logos sont différents et que les marques (acronymes) sont intrinsèquement faibles.

*« Puisque les marques ne se trouvaient pas dans le même marché, la Cour a jugé qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre ces deux marques. »*

La Cour n'a de toute façon pas accordé d'injonction au motif que les demanderessees n'ont pas présenté une preuve suffisante pour établir une perte de clientèle, laquelle aurait permis de prouver un préjudice irréparable. La Cour a conclu que la preuve produite par les demanderessees était dans bien des cas hypothétique. La Cour a aussi conclu que les défendeurs subiraient un préjudice plus important si l'injonction était accordée.

La Cour a émis une ordonnance quant aux dépens en faveur des défendeurs, payables immédiatement et taxés selon le maximum d'unités prévue dans la colonne IV. Cette affaire constitue une mise en garde pour les propriétaires de marques qui cherchent à faire valoir leurs droits conférés par la common law relativement à des marques employées dans une province contre une autre entreprise qui adopte ou emploie une marque similaire au point de créer de la confusion dans une autre partie du pays. Par ailleurs, il peut être risqué d'intenter une poursuite pour violation en se fondant sur des droits antérieurs lorsqu'il s'avère que les défendeurs étaient les premiers à utiliser la marque.

## DÉVELOPPEMENTS CLÉS EN MATIÈRE DE NOMS DE DOMAINE ET D'INTERNET AU CANADA

**IDENTIFIER LE DÉFENDEUR ANONYME.** Les demandeurs se tournent souvent vers les fournisseurs de servi-

ces Internet (« FSI ») pour obtenir des renseignements sur l'identité des abonnés qui auraient violé des droits de propriété intellectuelle. Deux causes récentes en Ontario, *R. v. Ward*<sup>60</sup> et *R. v. Kwok*<sup>61</sup>, ont mis en évidence les questions relatives à la protection des renseignements personnels qui se posent souvent dans de telles situations. Bien qu'il s'agisse de deux causes criminelles, les décisions qui ont été rendues dans celles-ci pourraient avoir un impact important sur toutes les situations où une partie cherche à identifier un utilisateur d'Internet anonyme en vue de porter plainte contre lui. De telles plaintes sont courantes dans les affaires de marques de commerce, de droits d'auteur, de renseignements confidentiels et de diffamation. Les causes *Ward* et *Kwok* font ressortir l'importance d'examiner le libellé de la politique du FSI ou l'accord d'abonnement pour déterminer s'il y a une attente raisonnable concernant la protection de la vie privée relativement à l'information demandée.

Par le passé, les tribunaux canadiens ont cherché à équilibrer l'intérêt du demandeur, celui du défendeur anonyme et celui du FSI au moment de décider si le FSI devait révéler l'identité de l'utilisateur d'Internet visé par des allégations de violation. Voir *BMG Canada Inc. v. Doe*<sup>62</sup>.

Les causes *Ward* et *Kwok* traitent de la question de savoir si les particuliers ont une attente raisonnable concernant la protection de la vie privée quant aux renseignements détenus par leurs FSI, tels que leurs nom et adresse. Dans *Kwok*, aucune preuve n'a été présentée au sujet de l'accord d'abonnement du FSI. Il a été jugé que le particulier avait une attente raisonnable que son FSI ne révélerait pas ses nom et adresse sans avoir obtenu un mandat. Dans *Ward*, la Cour a jugé que [TRA-DUCTION] « l'attente subjective du particulier à l'égard de la vie privée n'était pas objectivement raisonnable compte tenu de tous les facteurs contextuels et de l'ensemble des circonstances ». L'accord d'abonnement du FSI permettait des divulgations de même nature que celles qui ont été visées dans cette affaire, ce qui a an-

nulé toute attente objectivement raisonnable concernant la protection de la vie privée.

**NOUVELLE POLITIQUE RELATIVE AU SERVICE WHOIS POUR LES NOMS DE DOMAINE .CA.** En juin 2008, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (« ACEI ») a mis en œuvre une nouvelle politique sur son outil de recherche en ligne WHOIS qui est utilisé pour obtenir des renseignements sur des noms de domaine et sur des détenteurs de noms de domaine dans la base de données du registre point-ca<sup>63</sup>. La nouvelle politique vise à équilibrer le droit à la vie privée des particuliers avec, entre autres, le besoin des titulaires de droits de propriété intellectuelle d'obtenir des renseignements sur les propriétaires de noms de domaine et de sites Web contrefacteurs.

Les renseignements fournis d'ordinaire dans le cadre d'une recherche en ligne avec le service WHOIS comprennent le nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de l'enregistrement ainsi que les renseignements sur le contact administratif et le contact technique du titulaire. Ces renseignements sont importants pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui souhaitent communiquer avec des détenteurs de noms de domaine, particulièrement s'ils veulent demander la prise de mesures d'exécution à l'égard de marques de commerce ou tenter une action relative à un nom de domaine.

Les renseignements contenus dans l'outil WHOIS qui concernent les titulaires qui sont des entreprises ou des organismes sont encore affichés par défaut, bien que ces titulaires puissent en demander la protection dans des circonstances particulières. Toutefois, selon sa nouvelle politique relative au service WHOIS, l'ACEI n'affichera plus les renseignements concernant les titulaires de noms de domaine qui sont des particuliers, mais ceux-ci peuvent demander leur affichage.

En raison de la nouvelle politique relative au service WHOIS, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent

maintenant suivre des étapes additionnelles et potentiellement coûteuses en temps pour obtenir des renseignements sur les titulaires dont les sites Web ou noms de domaine violent peut-être leurs droits. Pour communiquer avec un titulaire, le titulaire de droits de propriété intellectuelle doit d'abord essayer de communiquer avec lui au moyen du site Web de l'ACEI, en utilisant le Formulaire de remise de message se trouvant à la section « Communications avec les parties intéressées ». Ce formulaire permet à toute entité d'envoyer un message à un titulaire qui est un particulier sans révéler ses renseignements « WHOIS ». Ce moyen permet l'envoi d'une première lettre de cessation et d'abstention, par exemple au propriétaire d'un site Web contrefacteur.

Si le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne reçoit aucune réponse du titulaire, il peut alors, au moyen de la Demande de divulgation de renseignements de titulaire, demander à l'ACEI qu'elle lui communique directement les renseignements du titulaire. Le demandeur doit toutefois être un titulaire de droits de propriété intellectuelle ayant un différend avec le titulaire concernant une marque de commerce déposée, un droit d'auteur enregistré, un brevet enregistré, une appellation légale, une dénomination sociale ou un nom commercial enregistré, ou tout autre différend énuméré dans les règles de l'ACEI. Les titulaires de marques de commerce en *common law* ne sont pas autorisés à faire une telle demande.

L'ACEI n'a pas indiqué le délai dont dispose le titulaire pour répondre au Formulaire de remise de message ni le délai dont elle-même dispose pour répondre à la Demande de divulgation de renseignements de titulaire. Par conséquent, avant même que le titulaire de droits de propriété intellectuelle obtienne les renseignements du titulaire qui sont inscrits dans l'outil WHOIS, le titulaire pourrait déjà avoir transféré le nom de domaine à une autre partie. Une telle situation obligerait le titulaire de droits de propriété intellectuelle à recommencer tout le processus. Puisque cette politique en

est à ses balbutiements, il reste à voir si elle sera source de problèmes pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle.

**EXPANSION SANS PRÉCÉDENT DU SYSTÈME DE NOMS DE DOMAINE PRÉVUE EN 2009.** Il y a actuellement 21 noms de domaines génériques de premier niveau (« TLD génériques »), y compris les très connus .com, .net, .org, .biz, et .info. En 2009, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (« ICANN ») prévoit commencer à accepter les demandes pour un nombre beaucoup plus élevé de nouveaux TLD génériques<sup>64</sup>.

Bien qu'il reste à régler plusieurs questions, on s'attend à ce que les demandeurs puissent obtenir un nouveau TLD générique pour leur utilisation exclusive ou pour les exploiter comme registraire afin d'en permettre l'utilisation par des tiers. Par exemple, Fasken Martineau pourrait demander d'exploiter le nom générique de premier niveau « .fasken ». Le cabinet pourrait utiliser ce nom de façon exclusive ou permettre à d'autres de l'utiliser.

L'ICANN a publié un guide de demande complet aux fins de commentaires et prévoit commencer à accepter les demandes relatives aux nouveaux TLD génériques vers le milieu de l'année 2009. Les titulaires de marques de commerce et d'autres formes de propriété intellectuelle devraient évaluer leur marque en ligne et leurs stratégies d'exécution, et surveiller de près le processus de l'ICANN.

Les nouveaux TLD génériques permettent aux propriétaires de marques de commerce d'avoir le contrôle des noms de domaines qui reflètent leur marque (par ex. .fasken) ou d'avoir accès à des nouveaux TLD qui correspondent à leurs activités (par ex. .lawyers). Toutefois, en raison du nombre accru de TLD, les propriétaires de marques de commerce devraient surveiller les demandes de TLD génériques afin de s'assurer qu'il n'y a pas de violation, puis contrôler un plus grand nombre de domaines de deuxième niveau pour des violations possibles.

Il est conseillé aux titulaires de propriété intellectuelle de se pencher sans délai sur des stratégies de protection de la propriété intellectuelle avant le lancement des nouveaux TLD génériques.

**WEB 2.0 – QUAND LE FISC S'EN MÊLE.** Dans le contexte de la nouvelle génération de fournisseurs de services Web 2.0, y compris Facebook™, YouTube™, Wikipedia™ et iTunes®, les utilisateurs fournissent un contenu en ligne (p. ex. profils, vidéos, balados, photos, listes de produits et commentaires de clients) afin de remplir l'espace virtuel sur les serveurs hôtes. Les fournisseurs de services et de contenu Web 2.0 se sont efforcés de trouver de nouvelles façons de se protéger et de tirer profit de cet environnement commercial en émergence.

Dans l'affaire *eBay Canada Ltd. et al. c. Minister of National Revenue*<sup>65</sup>, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision antérieure<sup>66</sup> rendue par le juge Hughes, qui accordait à Revenu Canada l'accès à des renseignements confidentiels concernant certains des plus grands vendeurs canadiens sur eBay®, y compris la divulgation de leurs ventes brutes, afin de vérifier leurs renseignements relatifs à l'impôt sur le revenu.

Les renseignements, bien que stockés dans des serveurs d'ordinateurs situés dans des territoires étrangers, n'étaient pas considérés comme étant des renseignements étrangers puisqu'ils pouvaient s'afficher sur les écrans d'ordinateur de l'entreprise au Canada au moyen de quelques touches.

Fait intéressant et conforme à la décision de la Cour suprême du Canada sur la SOCAN<sup>67</sup>, la Cour a estimé que son rôle consistait à interpréter la législation existante à la lumière de la technologie contemporaine et, si nécessaire, à transposer ses termes afin de prendre en considération l'environnement technologique modifié dans lequel elle est appliquée<sup>68</sup>. Cette décision pourrait avoir des répercussions durables sur les fournisseurs de services Web 2.0.

## DÉVELOPPEMENTS CLÉS EN MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR AU CANADA

**L'EXPLOITANT D'UN SITE WEB CANADIEN SOLLICITE UNE ORDONNANCE SUR LE DROIT D'AUTEUR.** Le propriétaire d'un site Web populaire d'indexation de fichiers BitTorrent a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que son site Web <Ishunt.com> ne viole pas la loi canadienne sur le droit d'auteur. Le site Web en cause repère, au moyen de recherches dans Internet, et indexe des fichiers BitTorrent, une technologie couramment utilisée pour transférer rapidement des gros fichiers de contenu multimédia souvent protégés par droits d'auteur. En mai dernier, le propriétaire du site Web avait reçu une lettre de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (l'« AICE ») alléguant que le fait d'afficher des liens menant à des fichiers protégés par le droit d'auteur constituait une violation de la *Loi sur le droit d'auteur*. Plutôt que d'attendre que l'AICE tente de faire valoir cette allégation devant les tribunaux, le propriétaire du site Web a déposé une requête auprès de la Cour en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que le site ne viole aucune loi sur le droit d'auteur.

« ...la transmission répétée de sonneries identiques à différents utilisateurs constituait une communication au public ». »

La prétention du propriétaire du site Web est que Ishunt.com n'est qu'un indexeur, semblable à Google<sup>MC</sup> ou à Yahoo<sup>MC</sup>, puisqu'il fournit uniquement des liens menant à des fichiers de contenu multimédia et non pas les fichiers eux-mêmes ou les logiciels permettant de créer ou d'utiliser ces derniers. Il affirme également que Ishunt.com a une politique semblable à celle du site de partage de vidéos YouTube<sup>MC</sup>, soit de supprimer les liens menant à des documents protégés par droits d'auteur à la suite d'une plainte formulée par le titulaire du droit d'auteur. Pour sa part, l'AICE affirme que le site Web est responsable « d'avoir causé, autorisé et contribué au téléchargement et au partage illégaux d'un nombre vertigineux de fichiers musicaux ».

L'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes pour les moteurs de recherche et les autres sites Web qui fournissent des liens menant à du contenu numérique en ligne. Si le résultat est défavorable à Ishunt.com, certains acteurs importants d'Internet pourraient bien se retrouver dans la ligne de mire de la *Loi sur le droit d'auteur*.

**TARIF 24 DE LA SOCAN POUR LES SONNERIES.** En janvier, la Cour d'appel fédérale a confirmé une décision de la Commission du droit d'auteur selon laquelle la transmission de sonneries musicales par des fournisseurs de service téléphonique sans fil à leurs clients constituait une « communication au public par télécommunication » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>69</sup>. En septembre, la Cour suprême du Canada a rejeté la requête pour permission d'appeler de la Cour d'appel fédérale. La question sous-jacente dans cette affaire était de savoir si la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la « SOCAN ») a le droit de percevoir des redevances pour la transmission de sonneries musicales à des utilisateurs de téléphones cellulaires selon son tarif proposé, soit le tarif 24 de la SOCAN.

En demandant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur relative au tarif, des représentants de l'industrie canadienne du téléphone cellulaire ont cherché à convaincre la Cour que la transmission d'une sonnerie à un téléphone cellulaire ne constituait pas une « communication ». Les demanderesses ont affirmé que le mot « communication » ne doit s'entendre que d'une transmission qui est censée être entendue ou perçue par un destinataire en même temps que la transmission. La Cour d'appel fédérale a toutefois estimé que cette définition du terme « communication » était trop limitative, et a soutenu que la transmission d'une

sonnerie musicale à un téléphone cellulaire constituait une communication, « que le propriétaire du cellulaire y accède immédiatement [...] ou plus tard ». Dans le cas du téléchargement de sonneries, la communication aurait lieu une fois la transmission reçue.

À titre subsidiaire, les demanderesse ont affirmé que, du fait que les abonnés cellulaires reçoivent un par un les sonneries, la transmission de celles-ci constitue une communication privée. En rejetant cet argument, la Cour d'appel fédérale a marqué son accord avec la Commission du droit d'auteur et convenu que la transmission répétée de sonneries identiques à différents utilisateurs constituait une « communication au public ». La Cour a estimé qu'il est indifférent que la transmission soit faite simultanément à tous les abonnés qui l'ont demandée ou qu'elle soit faite à chacun à des moments différents.

La conclusion de cette décision est qu'une série de transmissions uniques à des destinataires, qui formeraient un groupe qu'on pourrait considérer comme constituant le grand public, est une « communication au public » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*.

**DÉCISION DE LA COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR SUR LES TARIFS 22.B À 22.G (MUSIQUE SUR INTERNET).** Le 24 octobre 2008, la Commission du droit d'auteur du Canada a rendu une décision à l'égard des redevances à verser pour l'utilisation des œuvres musicales sur Internet<sup>70</sup>. La Commission a homologué six tarifs (les tarifs 22.B à 22.G) qui prévoient le paiement de redevances à la SOCAN, la société de gestion qui gère le droit de communiquer des œuvres musicales au public par télécommunication.

La Commission du droit d'auteur a adopté une approche centrée sur les utilisateurs qui établit des tarifs pour six catégories d'utilisateurs qui transmettent des œuvres musicales au moyen d'Internet. Ces catégories comprennent les stations de radio

commerciales, les télédiffuseurs commerciaux et spécialisés, les services sonores payants et les services de radio par satellite, la Société Radio-Canada et les télédiffuseurs d'émissions éducatives, les stations de radio non commerciales et universitaires; les sites Web audio, et les sites de jeux. Les tarifs s'appliquent pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 1996 au 31 décembre 2006.

Les taux de redevance oscillent entre 12,35 pour cent des revenus liés à Internet pour les services sonores payants et 0,8 pour cent des revenus pour les sites de jeux. Par suite de l'adoption par la Commission du droit d'auteur de la nouvelle approche centrée sur les utilisateurs, les sites Web qui n'entrent dans aucune des six catégories ne sont pas tenus de payer des redevances pour l'utilisation de la musique au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 1996 au 31 décembre 2006. C'est le cas de sites populaires tels que Facebook<sup>TM</sup> et YouTube<sup>TM</sup>.

**RETOUR SUR LES RADIOS COMMERCIALES.** Plus tôt cette année, la Commission du droit d'auteur a rendu public son réexamen du taux des redevances que les radios commerciales doivent verser à la SOCAN et à la Société canadienne de gestion des droits voisins (la « SCGDV »)<sup>71</sup>.

Dans sa décision de 2005, la Commission avait augmenté le taux payable à la SOCAN qui était en vigueur depuis 1978, soit 3,2 % du total des recettes publicitaires, pour le faire passer à 4,4 % des recettes publicitaires dépassant 1,25 million de dollars. La Commission avait décidé d'augmenter le taux existant car, selon elle, il était par le passé fondé sur une sous-estimation de l'apport du répertoire de la SOCAN aux recettes des stations de radio commerciales et il ne tenait pas compte des gains en efficacité réalisés par les stations de radio grâce à leur utilisation de musique.

À l'audience relative au contrôle judiciaire de la décision de la Commission, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'« ACR ») a soutenu que, dans ses motifs, la Commission n'avait pas donné d'explication adéquate quant à la hausse des redevances. La Cour d'appel fédérale a, à l'unanimité, abondé dans le même sens, concluant que les motifs de la Commission étaient inadéquats.

Dans le cadre du réexamen, les seules questions qui ont été traitées par la Commission étaient celle du montant exact de l'augmentation des taux de redevance de façon à tenir compte de la sous-évaluation historique de la musique et celle des efficacités réalisées par les stations de radio grâce à l'utilisation de musique. La Commission a tenu la nouvelle audience pour analyser la preuve économique déposée par les parties concernant la valeur de la musique pour les stations de radio commerciales canadiennes. Malgré la présentation d'une nouvelle preuve, la Commission en est arrivée à la même conclusion et a de nouveau émis l'avis selon lequel la valeur de la musique pour les stations de radio a considérablement augmenté avec le temps.

En raison de cette décision, la Commission, dans ses décisions concernant les tarifs, doit maintenant fournir des motifs suffisants qui expliquent la façon dont elle obtient des taux de redevance donnés. Dans la récente décision à l'égard des tarifs 22.B à 22.G de la SOCAN, examinée ci-dessus, la Commission a invoqué cette règle pour expliquer pourquoi elle ne pourrait fixer un tarif pour les sites de réseautage social et de partage de vidéos, tels que Facebook<sup>MC</sup>, MySpace<sup>MC</sup> et YouTube<sup>MC</sup>.

**PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR.** Le 12 juin 2008, le gouvernement conservateur déposait un projet de modification de la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada qui visait à actualiser la loi afin qu'elle tienne compte de l'évolution des technologies numé-

riques et, plus particulièrement, d'Internet. Le projet de loi C-61, intitulé *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur* est toutefois mort au feuilletton à la dissolution du Parlement et au déclenchement des élections fédérales le 7 septembre 2008<sup>72</sup>.

C'est la deuxième fois au cours des trois dernières années que des modifications à la *Loi sur le droit d'auteur* ne sont pas adoptées en raison du déclenchement d'élections. Le gouvernement minoritaire libéral précédent avait déposé un projet de loi similaire en juin 2005, mais celui-ci avait été abandonné à la suite du changement de gouvernement plus tard la même année.

Au cours de sa campagne électorale, le Parti conservateur avait promis de déposer de nouveau un projet de modification de la *Loi sur le droit d'auteur* s'il était réélu. De retour au pouvoir, le gouvernement conservateur n'a pas encore annoncé le moment où il présenterait ledit projet de loi. Tout porte à croire que le futur projet de loi ressemblera aux projets de loi antérieurs.

Les modifications proposées traiteront notamment des questions suivantes :

- les « serrures numériques » ou les mesures de protection technologiques que les maisons de disques, les studios de production de films, les sociétés de logiciels et d'autres diffuseurs de contenu utilisent pour protéger les œuvres de création;
- les nouveaux droits exclusifs pour les artistes-interprètes et les maisons de production de disques, y compris le droit de rendre des enregistrements sonores accessibles sur Internet;
- les nouvelles exceptions quant à l'« usage personnel » permettant à des personnes physiques d'enregistrer des émissions de télévision, de faire des copies numériques d'enregistrements musicaux et de transférer du contenu d'un sup-

port à un autre sans violer le droit d'auteur;

- les dommages-intérêts maximaux pouvant être accordés dans le cadre d'une procédure contre une personne physique qui a commis une violation du droit d'auteur à des fins privées;
- la clarification du rôle des fournisseurs de services Internet (FSI) relativement aux violations du droit d'auteur en exemptant les FSI de toute responsabilité à l'égard du droit d'auteur, tout en exigeant qu'ils transmettent un avis de la prétendue violation du droit d'auteur aux abonnés et conservent un registre permettant d'identifier les abonnés;
- les nouveaux cas d'exception quant à l'utilisation à des fins pédagogiques de matériel rendu accessible dans Internet.

**QUI A DIT QUE LE CANADA MANQUAIT DE FERMÉTÉ DANS L'APPLICATION DE LA LOI! ACCESS COPYRIGHT C. U-COMPUTE.** L'arrêt rendu dans l'affaire *The Canadian Copyright Licensing Agency (« Access Copyright ») c. U-Compute et Riaz A. Lari*<sup>73</sup> a mis un terme à une longue saga juridique opposant Access Copyright, organisation chargée de faire respecter les droits de reproduction, et M. Riaz A. Lari qui, pendant près de dix ans, était présumé avoir exploité une entreprise de reproduction de manuels scolaires. La décision en l'espèce est importante, car elle impose la plus sévère et rare des sanctions dans les cas de violation du droit d'auteur, soit l'emprisonnement.

Depuis 1999, M. Lari exploitait une entreprise, U-Compute, située à côté de l'Université Concordia. En plus de fournir du matériel informatique, l'entreprise offrait des services de reproduction de manuels aux étudiants. Afin d'accélérer le processus de reproduction, M. Lari avait créé une base de données des pages numériques de plusieurs des volumes les

plus en demande qu'il imprimait ensuite au moyen de photocopieurs commerciaux.

En 1999, Access Copyright a intenté une poursuite contre U-Compute pour que celle-ci cesse ses activités de reproduction illégales. Le 5 novembre 1999, M. Lari a accepté de cesser ses activités illégales, mais il les a reprises plusieurs mois plus tard. Access Copyright a alors décidé de prendre des mesures plus sérieuses en demandant une injonction à la Cour fédérale. Cette dernière a statué en faveur d'Access Copyright et a ordonné à U-Compute et à M. Lari de ne plus vendre ou distribuer des copies non autorisées de manuels ni d'en faire la publicité.

Malgré la décision de la Cour fédérale, M. Lari a continué d'exploiter son entreprise, ce qui a mené à une procédure en outrage. Il a alors été condamné à payer une amende de 2 500 \$ et une indemnité de 10 000 \$ au titre des dépens. Comme M. Lari n'a pas cessé ses activités, Access Copyright a obtenu une nouvelle ordonnance exigeant le paiement d'une amende de 5 000 \$ ainsi que le paiement des dépens. Encore une fois, M. Lari n'a pas cessé ses activités illégales. En 2003, Access Copyright a décidé de changer sa tactique et a obtenu une ordonnance Anton Piller, qui a peu après visé d'autres endroits. Cette ordonnance a permis la découverte d'autres activités de M. Lari.

Malgré toutes ces ordonnances contre lui, M. Lari a continué de faire et de vendre des copies non autorisées de manuels. Access Copyright a donc introduit une procédure en outrage au tribunal. Compte tenu du fait que M. Lari ne s'est jamais conformé aux différentes ordonnances rendues contre lui, la Cour fédérale l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis s'il exécute 400 heures de travail communautaire au cours d'une période donnée. Sur les 400 heures de travail communautaire qu'il devait effectuer pour éviter l'emprisonnement, M. Lari

n'a effectué que 64 heures de travail. Cette année, un mandat a été émis contre M. Lari, en raison de ses actes, pour qu'il soit arrêté et incarcéré pendant six mois.

Bien que la sévérité de cette décision puisse sembler extrême, elle démontre la capacité du système judiciaire canadien à mettre un terme à des situations de violation du droit d'auteur et à voir à ce que les décisions rendues par les juges de la Cour soient respectées.

*« ...de nombreuses entreprises ne savent toujours pas qu'elles doivent d'importantes sommes à cette société de gestion des droits d'auteur, en plus des redevances qu'elles ont déjà versées à la SOCAN. »*

## **APPRENDRE À CONNAÎTRE SES VOISINS – LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS.**

La plupart des magasins de détail et des entreprises qui utilisent des enregistrements sonores comme musique ambiante savent qu'ils doivent verser des redevances à la SOCAN. Toutefois, depuis 2005, la Société canadienne de gestion des droits voisins (la « SCGDV ») se voit accorder des tarifs, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2003. Étant donné que la SCGDV n'est pas en place depuis aussi longtemps que la SOCAN et qu'elle ne jouit pas de la même réputation que cette dernière, de nombreuses entreprises ne savent toujours pas qu'elles doivent d'importantes sommes à cette société de gestion des droits d'auteur, en plus des redevances qu'elles ont déjà versées à la SOCAN.

Quelle est la différence entre la SOCAN et la SCGDV? Depuis 1925, la SOCAN et ses prédécesseurs défendent les droits des compositeurs et des éditeurs de musique au Canada à titre de société de gestion des droits d'auteur. La SOCAN veille à ce que les artistes et les éditeurs reçoivent des redevances en percevant des droits de licence à l'égard du droit d'auteur auprès de particuliers, d'entreprises et d'organisations qui jouent, diffusent ou transmettent de la musique au public, que ce soit dans un lieu public, à la télévision ou par télécommunication. Quant à la SCGDV, elle a été créée en 1997 afin de défendre, pour le compte de cinq sociétés de gestion des droits d'auteur, les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. La principale activité de la SCGDV est de percevoir des droits de licence afin de verser des redevances aux cinq sociétés de gestion pour le bénéfice des membres qui en font partie.

Parmi les plus récents tarifs de la SCGDV, on compte le tarif n° 1.A, publié le 13 février 2008<sup>74</sup>. Ce tarif permet à la SCGDV et à la SOCAN de percevoir des redevances pour les années 2003 à 2007, payables chaque mois par des stations de radio commerciales à l'égard de leur répertoire de musique respectif.

De nombreuses entreprises ignorent aussi pour l'instant l'existence d'un autre tarif, le tarif n° 3, publié le 20 octobre 2006<sup>75</sup>, mais cette situation devrait changer au cours des prochaines années. Ce tarif d'utilisation et de distribution, par la SCGDV, de musique de fond vise les enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour les années 2003 à 2009. La SCGDV cherche vigoureusement à percevoir les redevances qui lui sont dues, en vertu de ce tarif, par tous les établissements qui utilisent de la musique de fond au Canada. Le tarif n° 3 s'applique non seulement à la musique jouée dans un établissement, mais aussi à la musique qu'un client peut entendre lorsqu'il est en attente téléphonique.

Le tarif n° 3 est établi selon des calculs plutôt complexes et comprend quelques exceptions. Selon le moyen de distribution de la musique, les redevances peuvent être calculées selon un pourcentage du nombre de billets vendus, du nombre d'admissions ou du nombre de personnes présentes, si cela peut être facilement déterminé, ou encore elles peuvent être calculées selon le nombre de mètres carrés de la superficie à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique de fond. Les redevances calculées selon la superficie en mètres carrés peuvent représenter un montant considérable pour les magasins à grande surface et les entrepôts qui font jouer des émissions de radio dans leurs magasins, surtout si les redevances sont perçues avec effet rétroactif en 2003<sup>76</sup>.

## Vancouver

Au-Yeung, Janet  
 Bayrakal, Karam  
 Chow, Anne  
 Curtis, David  
 Fancourt-Smith, Mark  
 Hefford, Alfred  
 Ingalls, Doran J.  
 Kuypers, Roger A.C.  
 MacNeil, Janine  
 Morrison, Lesley  
 Pisko, J. Erin  
 Polonenko, Daniel R.  
 Wotherspoon, David

## Toronto

Benitah, Armand M.  
 Cameron, Alex  
 Cheng, May M.  
 Gouthro, Elizabeth E.  
 Holbeche, Kevin E.  
 Nahm, Tai W.  
 Penner, Mark D.  
 Romano, Benjamin  
 Shaughnessy, Leanne  
 Squire, Timothy M.

## Ottawa

Acker, Stephen B.  
 Kerr-Wilson, Gerald (Jay)  
 Ko, Anne  
 O'Neill, J. Aidan

## Montréal

Abecassis, Alexandre  
 Bouchard, Pascal  
 Bursanescu, Silviu  
 Chevalier, Cécile  
 Desrosiers, Julie  
 Dussault, Alain Y.

## NOTRE GROUPE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**PENSEZ À NOUS POUR VOS BESOINS EN PI.** Composé d'avocats spécialisés, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce, notre groupe multidisciplinaire conseille ses clients sur tous les aspects de la propriété intellectuelle et cherche à comprendre le cadre technologique et d'affaires au sein duquel ils évoluent. Notre expérience combinée à une formation technique se traduit par une expertise en matière de brevets dans une foule de domaines, y compris les sciences de la vie, les systèmes physiques et logiques, les logiciels, les méthodes commerciales, les appareils mécaniques et électromécaniques, de même que les systèmes, méthodes et procédés de fabrication.

Notre équipe compte aussi des avocats spécialisés en marques de commerce, des agents inscrits et des parajuristes qui déposent et poursuivent des demandes de marques de commerce au Canada et à l'international par l'entremise d'un réseau établi de cabinets d'avocats partenaires. Nos professionnels ont aussi de l'expérience pour ce qui est de fournir des opinions sur la validité, la contrefaçon, les rapports de disponibilité, le litige et les transactions commerciales.

Les professionnels de notre groupe Propriété intellectuelle sont des membres actifs de comités de plusieurs associations juridiques et sectorielles. Ils font régulièrement des exposés et publient sur des sujets d'intérêt dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Nos litigants en propriété intellectuelle possèdent une expertise approfondie des tribunaux et des litiges et ont plaidé devant tous les tribunaux de common law et de droit civil, tant à l'échelle provinciale que fédérale.

**LE GROUPE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE FASKEN MARTINEAU CONTINUE DE CROÎTRE!** En 2008, nos effectifs ont encore augmenté; en effet, plusieurs professionnels se sont joints à notre équipe de la PI : Tim Squire (associé), Jeremy Morton (associé), Cécile Chevalier (conseillère technique), Kevin E. Holbeche (avocat, agent de brevets et de marques de commerce), Erin Pisko (agent de brevets), Olivier Provost-Cao (conseiller technique) et Philip Swain (agent de brevets).

Jeremy Morton est un associé de notre bureau de Londres. Il fournit des conseils sur tous les aspects de la propriété intellectuelle et les questions connexes, comme la protection des données et de la vie privée. Il effectue une bonne partie de son travail dans le secteur de la technologie. En plus de fournir des conseils et de participer à des transactions, M. Morton a pris part à des litiges d'envergure pour des clients prestigieux, dans des affaires portant sur les brevets, les marques de commerce, les dessins, le droit d'auteur et la contrefaçon. Son travail a souvent exigé des efforts de coordination d'ordre pluri-territorial.

Avant de se joindre au cabinet en septembre 2008, Timothy Squire était président du groupe de la propriété intellectuelle dans un grand cabinet d'avocats de Toronto, où il s'occupait de protection et de commercialisation de la propriété intellectuelle, particulièrement en ce qui concerne les matériels médicaux et biomédicaux et les innovations dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie.

Kevin E. Holbeche excelle dans la rédaction et la poursuite de demandes de brevets et les opinions en matière de brevetabilité, de contrefaçon et de validité. Il est familier avec une vaste gamme de technologies et fournit des conseils juridiques à l'égard de questions de marques de commerce, de dessins, de droits d'auteurs et d'octroi de licences. Il se spécialise dans la gestion des portefeuilles de PI et collabore étroitement avec des avocats d'autres ressorts.

### Montréal (suite)

El Ayoubi, Hilal  
Gagné, Mathieu  
Gilker, Stéphane  
Lafleur, Marie  
Lapointe, Serge  
Latulippe, Chloé  
Leblanc, Christian  
Mikus, Jean-Philippe  
Nadon, Marc-André  
Nitoslawski, Marek  
Provost-Cao, Olivier  
Swain, Phillip  
Turgeon, David

### Québec

Mercier, Charles  
Roy, Sébastien  
Tétreault, Marie Carole

### Londres

Boateng-Muhammad, Francesca  
Booth, Alistair  
Cox, Ralph  
Cuffaro, Antonina  
Glancy, Anna-Louise  
Hadded, Yasmina  
Heaviside, Lucy  
Howes, Gary  
Loosley, Roger  
Morton, Jeremy  
Richards, Stuart

Cécile Chevalier travaille dans les domaines de la photonique et de l'instrumentation. L'expertise d'Olivier Provost-Cao porte sur le génie mécanique avec concentration en aéronautique.

Erin Pisko compte plus de dix ans d'expérience dans le secteur de la biotechnologie au Canada. Elle s'occupe présentement de la rédaction et de la poursuite des demandes de brevets dans le domaine des sciences de la vie.

M. Swain exerce principalement dans le domaine des sciences de la vie, notamment la pharmaceutique, la biotechnologie, la biochimie, l'agriculture et la chimie organique. Il possède aussi une expérience considérable en protection de brevets dans les domaines du matériel médical, des télécommunications, des logiciels, des appareils électriques et mécaniques et des dessins.

Pascal Bouchard, Silviu Bursanescu et Anna-Louise Glancy se sont aussi joints au cabinet cette année. Ils exercent dans les domaines de la protection et de la commercialisation de la propriété intellectuelle, du litige commercial, des innovations en santé et en sciences de la vie, des médicaments, du matériel médical et du droit des médias et des communications. Ils représentent et conseillent des clients sur divers aspects du droit de la propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, les secrets commerciaux, les brevets et les marques de commerce.

## FASKEN MARTINEAU DANS LES NOUVELLES

**Félicitations à Stéphane Gilker et à Marek Nitoslawski de notre groupe Propriété intellectuelle dont les noms figurent dans le répertoire *The Best Lawyers in Canada 2008* et le répertoire *Legal LEXPERT Directory 2008*.** Le répertoire *The Best Lawyers in Canada 2008* énumère les 114 avocats du cabinet qui ont été nommés par leurs pairs dans divers domaines de pratique. Stéphane Gilker et Marek Nitoslawski ont récemment été choisis par leurs pairs afin de figurer dans le répertoire *The Best Lawyers in Canada 2008* et le répertoire *Legal LEXPERT Directory 2008*. Le classement de la publication *The Best Lawyers in Canada 2008* est basé sur un sondage exhaustif mené auprès des pairs, qui votent sur les capacités juridiques d'autres avocats qui exercent dans leur domaine de spécialisation. La mention du nom d'un avocat dans cette liste est considérée comme un honneur singulier. Stéphane Gilker et Marek Nitoslawski ont aussi été désignés avocats constamment recommandés (« repeatedly recommended ») dans la catégorie « propriété intellectuelle » dans le répertoire *Legal LEXPERT Directory 2008*. Le répertoire juridique canadien LEXPERT identifie les cabinets d'avocats et les avocats de chaque domaine de pratique à partir d'un sondage exhaustif mené auprès de professionnels familiers avec la prestation de ces services juridiques et d'utilisateurs de ces services informés. On ne peut pas acheter une désignation à titre de cabinet ou de praticien chef de file.

**Notre groupe PI parmi les meilleurs au Canada.** La publication *Managing IP*, l'une des publications les plus prestigieuses au monde, a classé Fasken Martineau au 4<sup>e</sup> rang dans la catégorie « litiges relatifs aux marques de commerce et au droit d'auteur » dans son sondage 2008 (World IP Survey 2008) et a classé notre groupe PI parmi les 10 plus importants groupes au Canada. L'article mentionne que l'expansion de notre pratique reflète une augmentation du dépôt des demandes de brevets et de marques de commerce ainsi qu'une augmentation importante des mandats en matière de litiges et de transfert de technologie.

Fasken Martineau a aussi obtenu la 4<sup>e</sup> place dans le tableau concentrique de LEXPERT pour sa pratique en PI à Montréal. Enfin, mentionnons que cinq membres du groupe ont obtenu en 2008 une mention dans le Martindale Hubbell découlant d'une évaluation par les pairs.

**Reconnaissance des équipes sciences de la vie et PI de Fasken Martineau.** Les associés du groupe PI de notre bureau à Londres sont des chefs de file reconnus dans le répertoire *Chambers 2008 UK Directory* et sont aussi recommandés par *Legal 500 UK*. Notre classement parmi les meilleurs cabinets de Londres dans le répertoire *Chambers 2008 UK Directory* pour ce qui est du litige commercial témoigne de notre expertise dans ce domaine. Ralph Cox y figure à titre d'avocat chef de file. Le *Chambers 2008 UK Directory* accorde aussi une note élevée à l'équipe sciences de la vie, et Gary Howes et Paul Ranson y figurent à titre d'avocats hautement qualifiés. *Legal 500 UK* classe le bureau de Londres au 3<sup>e</sup> rang en ce qui a trait à la technologie, aux médias et aux télécommunications dans les domaines de la pharmaceutique et de la biotechnologie. Gary Howes, Paul Ranson et Ralph Cox reçoivent une mention spéciale.

## AU SUJET DE FASKEN MARTINEAU

**APERÇU.** Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file au Canada qui se spécialise en droit des affaires et en litige. Sur le plan international, notre bureau de Londres fait de Fasken Martineau un leader des cabinets canadiens présents dans les principaux centres financiers du monde. Notre bureau de Johannesburg donne un caractère unique au cabinet, celui-ci étant le seul cabinet d'avocats canadien à avoir un bureau sur le continent africain.

Notre groupe Mines et financement minier a été placé au premier rang à l'échelle mondiale pour la quatrième année consécutive par le *International Who's Who of Business Lawyer* de la publication *Who's Who Legal*. Nombre des avocats du cabinet sont des chefs de file reconnus dans leurs domaines d'expertise. Soixante-neuf de nos avocats figurent dans le *Canadian Legal LEXPERT Directory*. Dix-huit figurent parmi les 500 avocats chefs de file au Canada. Vingt-huit des associés du cabinet sont cités dans le prestigieux répertoire *The World's Leading Lawyers* du *Chambers Global*. Six avocats de Fasken Martineau sont cités dans l'édition 2008 du *Canada's Employment Lawyers Directory*. Fasken Martineau est reconnu pour son expertise dans les domaines suivants : fusions et acquisitions transfrontalières, valeurs mobilières, droit bancaire, services financiers, technologie de l'information et propriété intellectuelle, insolvabilité et restructuration, fiscalité, litige, travail, successions et fiducies et arbitrage.

Le cabinet fournit des services dans presque tous les domaines du droit au Canada à des clients situés au Canada ou ailleurs dans le monde, et dans presque tous les secteurs de l'industrie. Fasken Martineau a une expertise dans les deux systèmes de droit au Canada, la common law et le droit civil et nous offrons nos services en français et en anglais.

MARK. D. PENNER ET LEANNE SHAUGHNESSY, COÉDITEURS. Veuillez adresser vos questions et commentaires au sujet de la présente publication, de même que vos demandes de reproduction, aux éditeurs.

Ce bulletin est un outil d'information à l'intention de nos clients qui porte sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur ne devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui analysera sa situation particulière et lui fournira des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques.

- <sup>1</sup> MONDAQ (<http://www.mondaq.com>) a accordé la mention de l'article canadien le plus populaire de son site en février 2008 à la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* de Fasken Martineau. Pour consultation <http://www.mondaq.com/content/awards.asp?id=0539E265-6379-41AB-B278-66CBB5FF3769>.
- <sup>2</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01464.html>.
- <sup>3</sup> <http://www.wipo.int/pct-safe/fr/index.html>.
- <sup>4</sup> <http://www.wipo.int/pct-safe/fr/certificates.htm>.
- <sup>5</sup> <https://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/allsites/registration-inscription/mainScreen.cgi?french>.
- <sup>6</sup> [http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax\\_c\\_ca.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ca.pdf).
- <sup>7</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01221.html>. Pour un examen plus détaillé, consulter le bulletin de Fasken Martineau au : <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=4347>.
- <sup>8</sup> Voir la note 2.
- <sup>9</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01383.html>.
- <sup>10</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01467.html>.
- <sup>11</sup> Voir la note 9.
- <sup>12</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h\\_wr00347.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00347.html).
- <sup>13</sup> *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 47 U.S.P.Q.2d 1596
- <sup>14</sup> [http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/About\\_AIPLA1/AIPLA\\_Reports/20084/bilski.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/About_AIPLA1/AIPLA_Reports/20084/bilski.pdf). Pour un examen plus détaillé, consulter le bulletin de Fasken Martineau au : <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=e4d4a8c2-8977-4ca3-a9c3-cca231fdceb3>.
- <sup>15</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>. En bref, les nouvelles règles publiées par le USPTO le 1er août 2007 avaient été conçues pour limiter considérablement le nombre possible de demandes de type « continuation », « continuation-in-part » et « request for continued examination » (RCE). Elles visaient également à décourager fortement les demandeurs à déposer plus de cinq revendications indépendantes ou plus de 25 revendications au total.
- <sup>16</sup> (2008) CF 712.
- <sup>17</sup> (2008) CAF 35.
- <sup>18</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>.
- <sup>19</sup> (2008) CF 608.
- <sup>20</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, (2008) CAF108; *Glaxosmithkline Inc.c. Pharmascience Inc.*, (2008) CF 593 et *Apotex Inc.c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, (2008) CSC 61.
- <sup>21</sup> Voir la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>.
- <sup>22</sup> Voir la note 17.
- <sup>23</sup> Voir la note 17.
- <sup>24</sup> Voir la note 17.
- <sup>25</sup> (2008) CAF 90.
- <sup>26</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>.
- <sup>27</sup> Voir la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* et la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* aux adresses suivantes: <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>; <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>.
- <sup>28</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>.
- <sup>29</sup> (2008) CAF 256.
- <sup>30</sup> (2008) CF 587.
- <sup>31</sup> (2008) CF 538.
- <sup>32</sup> (2008) CF 1185.
- <sup>33</sup> (2008) CF 950.
- <sup>34</sup> [2008] 1 RCF 529.
- <sup>35</sup> Voir la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>.
- <sup>36</sup> (2008) CAF 244.
- <sup>37</sup> (2008) CF 744.
- <sup>38</sup> (2008) CF 825.
- <sup>39</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>.
- <sup>40</sup> (2008) CF 522.
- <sup>41</sup> (2008) CAF 81.
- <sup>42</sup> (2007) CF 898.

- <sup>43</sup> Voir la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/Detail.aspx?publication=b5efb4aa-2335-4298-b2de-585adb288369>.
- <sup>44</sup> (2008) CAF 138.
- <sup>45</sup> *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Laboratoire Riva Inc.*, (2008) CF 291; et *Solvay Pharma Inc c. Apotex Inc.*, (2008) CF 308.
- <sup>46</sup> (2006) CAF 229. Voir la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>.
- <sup>47</sup> (2006) CAF 357. Voir la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* <http://www.fasken.com/fr/publications/detail.aspx?publication=2694>.
- <sup>48</sup> Voir la note 42.
- <sup>49</sup> (2008) CF 840.
- <sup>50</sup> [2002] 2 CSC 522.
- <sup>51</sup> 2008 CAF 124.
- <sup>52</sup> 2008 CF 876.
- <sup>53</sup> 2008 CF 188.
- <sup>54</sup> *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 RCS 302.
- <sup>55</sup> 2008 CF 425.
- <sup>56</sup> *Loi sur les marques de commerce*, art. 10.
- <sup>57</sup> 2007 CF 1179.
- <sup>58</sup> 2008 CF 45.
- <sup>59</sup> 2008 CF 6.
- <sup>60</sup> 2008 ONCJ 355 (CanLII).
- <sup>61</sup> 2008 WL 1995837.
- <sup>62</sup> 2005 CAF 193.
- <sup>63</sup> [http://www.cira.ca/fr/Whois/whois\\_intro.html](http://www.cira.ca/fr/Whois/whois_intro.html).
- <sup>64</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.
- <sup>65</sup> 2008 CAF 348.
- <sup>66</sup> *Ebay Canada Limited c. Canada (National Revenue)*, 2007 CF 930.
- <sup>67</sup> *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 RCS 427.
- <sup>68</sup> [http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax\\_c\\_ca.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ca.pdf), para 42.
- <sup>69</sup> 2008 CAF 6.
- <sup>70</sup> <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/iir200810240062008-b.pdf>.
- <sup>71</sup> <http://www.cb-cda.gc.ca/tariffs/proposed/m20080531-b.pdf>.
- <sup>72</sup> <http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=3570473&file=4>.
- <sup>73</sup> 2007 CAF 127.
- <sup>74</sup> <http://www.nrdv.ca/francais/docs/Tariff1A.pdf>.
- <sup>75</sup> <http://www.nrdv.ca/francais/docs/T3.pdf>.
- <sup>76</sup> <http://www.socan.ca>; <http://www.nrdv.ca/francais/index.htm>.