

# Revue de L'Année 2007 en PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Suite au grand succès de sa Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle<sup>1</sup>, laquelle a reçu la mention d'article canadien le plus populaire en février 2007 sur le site internet MONDAQ® (www.mondaq.com), le groupe de pratique propriété intellectuelle de Fasken Martineau est fier de vous présenter la *Revue de l'année 2007 en propriété intellectuelle*. Notre sommaire des décisions significatives et des développements législatifs marquants de l'année s'avère des plus utiles et informatifs pour les intervenants du monde des affaires au Canada. Plusieurs de ces changements reflètent les aspects internationaux en constante évolution et l'influence toujours grandissante des nouvelles technologies, des médias électroniques et de l'Internet sur les acquisitions, le maintien, la protection et la défense de la propriété intellectuelle.

## BREVETS

	<b>Petites entités 2.0 : mise à jour des règles sur les brevets</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 1
	<b>Pratiques du bureau des brevets en rapport avec les signaux</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 2
	<b>Les médicaments canadiens sont en route!</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 2
	<b>Résurrection impossible pour les demandes mortes suite au défaut d'acquitter les taxes de maintien dans les délais réglementaires</b> <i>Tai Nahm</i> .....p. 2
	<b>Sursis de dernière minute touchant les modifications controversées aux règles sur les brevets des États-Unis</b> <i>Serge Lapointe</i> .....p. 3
VANCOUVER	<b>Élargir le test : le critère d'évidence aux États-Unis</b> <i>Alexandre Abecassis</i> .....p. 3
TORONTO	<b>Conserver une approche plus stricte : le critère d'évidence au Canada</b> <i>Armand M. Benitah</i> .....p. 3
OTTAWA	<b>La Cour suprême des États-Unis limite la portée extraterritoriale des brevets américains de logiciels</b> <i>Tai Nahm</i> .....p. 4
MONTRÉAL	<b>Absence de pouvoir discrétionnaire à l'égard du refus d'une renonciation déposée par un titulaire de brevet</b> <i>Serge Lapointe</i> .....p. 5
QUÉBEC	<b>Éviter de se tirer dans le pied</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 5
LONDRES	<b>Les engagements permettent d'éviter la contrefaçon de revendications d'« utilisation »</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 6
JOHANNESBURG	<b>Faire valoir l'ensemble de ses arguments au moment d'entreprendre des procédures en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)</b> <i>Chloé Latulippe &amp; Hilal El Ayoubi</i> .....p. 6
	<b>Contestation des dispositions sur la protection des données</b> <i>Mark D. Penner</i> ..... p. 7
	<b>Seul le défaut significatif de répondre de « bonne foi » peut mener à l'abandon</b> <i>Doran Ingalls</i> .....p. 8
	<b>C'est tout ou rien!</b> <i>Dan Polonenko</i> .....p. 9
	<b>La doctrine Saccharin au Canada s'applique également aux produits</b> <i>Mark D. Penner</i> .....p. 9
	<b>Rôle limité des tierces parties au moment des réexamens</b> <i>David Turgeon</i> .....p. 9

# Revue de L'Année 2007 en PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## MARQUES DE COMMERCE

<b>Le Bureau canadien des marques de commerce exige dorénavant une preuve de l'adoption et de l'emploi des marques officielles</b> <i>Natanya Garcia &amp; Roger Kuypers</i> .....	p. 11
<b>Une cause aux proportions olympiques</b> <i>Natanya Garcia &amp; Roger Kuypers</i> .....	p. 11
<b>Accélération des procédures en opposition</b> <i>Elizabeth Gouthro</i> .....	p. 12
<b>Les désistements ne sont plus obligatoires</b> <i>Natanya Garcia &amp; Roger Kuypers</i> .....	p. 12
<b>Se préparer aux Olympiques de Vancouver : le « marketing insidieux » dans la ligne de mire</b> <i>Elizabeth Gouthro</i> .....	p. 12
<b>Piratage et contrefaçon au Canada</b> <i>Jason Kee &amp; Peter Armstrong</i> .....	p. 13
<b>L'« emploi » et les marques de commerce non enregistrées</b> <i>Jean-Philippe Mikus</i> .....	p. 13
<b>Protection des marques notoires contre la dilution par brouillage : mythe ou réalité?</b> <i>Sébastien Roy</i> .....	p. 14
<b>La réglementation des marques de commerce sur Internet</b> <i>May Cheng and Leanne Shaugnessy</i> .....	p. 15
<b>Les marques de commerce descriptives comme noms de domaine</b> <i>Peter Armstrong</i> .....	p. 16

## DROITS D'AUTEUR

VANCOUVER	<b>Criminalisation de la « caméscopie »</b> <i>Jason Kee &amp; Peter Armstrong</i> .....	p. 18
TORONTO	<b>Réforme de la législation sur le droit d'auteur</b> <i>Peter Armstrong</i> .....	p. 18
OTTAWA	<b>Le titulaire d'une licence exclusive de droit d'auteur ne peut stopper l'importation parallèle</b> <i>Jean-Philippe Mikus</i> .....	p. 19
MONTRÉAL	<b>Quelle différence une année peut faire! Dommages-intérêts préétablis records contre les auteurs de contrefaçon!</b> <i>Jason Kee &amp; Peter Armstrong</i> .....	p. 20
QUÉBEC	<b>Les extraits de chansons des services de musique en ligne ne constituent pas une violation du droit d'auteur</b> <i>Jay Kerr-Wilson</i> .....	p. 20
LONDRES	<b>Mieux vaut tard que jamais – Nouveau tarif pour les services de musique en ligne</b> <i>Jay Kerr-Wilson</i> .....	p. 21
JOHANNESBURG	<b>Une taxe sur les copies privées maintenant appliquées aux enregistreurs numériques</b> <i>Jay Kerr-Wilson</i> .....	p. 22

## DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE BREVETS

Un certain nombre de développements significatifs en matière de brevets sont survenus en 2007. Notons tout particulièrement les changements législatifs récents modifiant les *Règles sur les brevets* afin de simplifier le processus d'obtention de brevets et de mettre sur pied un mécanisme pour le versement de paiements correctifs suite à la revendication erronée du statut de petite entité. Le Commissaire aux brevets (le « Commissaire ») a octroyé à un fabricant de médicaments génériques la première licence pour la fabrication et l'exportation vers le Rwanda d'une thérapie combinée contre le SIDA, une première au Canada. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a également publié un avis concernant sa position en matière de brevetabilité des signaux électromagnétiques et acoustiques. Dans la foulée de l'année 2006, les tribunaux canadiens se sont principalement penchés en 2007 sur les litiges concernant les brevets pharmaceutiques en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*<sup>2</sup>. Par ailleurs, certaines décisions intéressantes ont également été rendues en lien avec l'abandon et le rétablissement de demandes de brevets.

Signalons également d'importants développements, aux États-Unis, que les Canadiens se doivent de surveiller, notamment le recours en injonction visant à empêcher l'application des plus importantes modifications aux *U.S. Patent Rules* à survenir depuis plusieurs décennies.

## AVIS DE PRATIQUE ET MODIFICATIONS D'IMPORTANCE APPORTÉES AUX RÉGLES SUR LES BREVETS

**PETITES ENTITÉS 2.0 : MISE À JOUR DES RÉGLES SUR LES BREVETS** Certaines modifications ont été apportées aux *Règles sur les brevets*<sup>3</sup> le 2 juin 2007 dans le but de répondre à certaines préoccupations, et plus particulièrement en ce qui concerne les questions soulevées relativement au statut de « petite entité » et à la modification des exigences relatives au listage de séquences<sup>4</sup>.

Les *Règles sur les brevets* exigent maintenant le dépôt d'une déclaration de petite entité, que ce soit comme partie intégrante de la pétition ou comme document distinct. Une mention indiquant que le demandeur de brevet « croit être en droit de payer la taxe applicable aux petites entités » doit également figurer dans la déclaration. Dorénavant, le Commissaire pourra accorder une prorogation de délai afin de permettre la correction de paiements effectués par erreur selon le tarif applicable aux petites entités le ou après le 2 juin. Dans son avis de pratique du mois d'octobre<sup>5</sup>, le Bureau des brevets a fait une autre mise à jour concernant la revendication du statut de « petite entité ». Selon cet avis, lorsqu'une taxe (p. ex. la taxe de maintien en état) est payée suivant le tarif applicable aux petites entités après le 2 juin 2007, l'OPIC n'acceptera le paiement des taxes concernées que s'il existe une déclaration de petite entité au dossier ou que si une telle déclaration est déposée concurremment au paiement des taxes en question. Plus important encore, l'OPIC adopte maintenant la position que, si des taxes sont requises pour maintenir en règle une demande de brevet ou un brevet délivré, et que celles-ci sont acquittées selon le tarif applicable aux petites entités sans qu'une déclaration signée de petite entité ne figure au dossier, la demande de brevet ou le brevet délivré sera considéré comme ayant été abandonné et devra être rétabli avant l'expiration de la période de rétablissement réglementaire. L'OPIC ne procédera pas à l'identification des dossiers dans lesquels une déclaration antérieure non conforme a été déposée et ne prendra donc pas l'initiative de refuser les paiements. Par conséquent, l'Office ne prendra pas l'initiative de refuser le paiement.

« Dans la foulée de l'année 2006, les tribunaux canadiens se sont principalement penchés en 2007 sur les litiges concernant les brevets pharmaceutiques en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). »



Alors qu'avant le 2 juin 2007, tout changement apporté au titre ou à la propriété avant le dépôt d'une demande en brevet nécessitait la production d'une preuve, telle qu'une cession, les demandeurs ne sont désormais tenus que de fournir une déclaration indiquant les événements relatifs à la chaîne des titres. Nous recommandons tout de même que les demandeurs continuent de déposer les actes successifs de cession de façon à maintenir une chaîne de titres complète auprès de l'OPIC.

Le législateur vient de modifier le format canadien des listages de séquences afin d'en assurer l'harmonisation avec les normes du *Traité de coopération en matière de brevets* (le « TCB ») établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'« OMPI »).

**PRATIQUES DU BUREAU DES BREVETS EN RAPPORT AVEC LES SIGNAUX** Dans son avis de pratiques du mois d'août<sup>6</sup>, l'OPIC a fait connaître sa position quant aux revendications sur les signaux électromagnétiques et acoustiques. Selon l'OPIC les signaux électromagnétiques et acoustiques sont des formes d'énergie et ils ne contiennent pas de matière, même si le signal peut être transmis par le biais d'un support physique. Ainsi, les signaux électromagnétiques et acoustiques ne constituent pas des matières brevetables au sens de la définition d'« invention » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

**LES MÉDICAMENTS CANADIENS SONT EN ROUTE!** En 2005, le Canada est devenu l'un des premiers pays à modifier sa *Loi sur les Brevets*<sup>7</sup> et sa *Loi sur les aliments et drogues*<sup>8</sup> pour y prévoir que les fabricants canadiens peuvent produire des produits pharmaceutiques brevetés destinés aux exportations vers des pays qui sont aux prises avec des problèmes de santé publique, en vertu du *Régime canadien d'accès aux médicaments* (le « RCAM »)<sup>9</sup>. L'objectif du RCAM est d'aider tant les pays sous-développés que ceux en voie de développement, qui ne disposent d'aucune

ou de peu de capacité de production pharmaceutique, à avoir accès aux médicaments contre le VIH/SIDA, la tuberculose, la malaria et d'autres maladies. Étant l'un des pays pionniers à avoir adopté un tel régime, le Canada a créé un modèle pour pallier les problèmes issus du recoupement entre d'importantes questions de santé publique et les droits rattachés aux brevets de produits pharmaceutiques. Les modifications de 2005 ont établi un mécanisme par lequel un demandeur peut demander et obtenir une « autorisation » de fabriquer, de construire et d'utiliser une invention brevetée dans le seul but de la vendre ou de l'exporter vers des pays déterminés. Une fois l'autorisation accordée, elle est valide pour une durée de deux ans. Elle est non exclusive, incessible et peut être renouvelée pour une seconde période de deux ans.

**« ...le Commissaire a octroyé la toute première licence aux termes du RCAM pour la fabrication et l'exportation vers le Rwanda de l'APOTRIVIAR™... »**

Autre première canadienne, en septembre dernier, le Commissaire a octroyé la toute première licence aux termes du RCAM pour la fabrication et l'exportation vers le Rwanda de l'APOTRIVIAR™, une trithérapie combinée contre le SIDA<sup>10</sup>.

## DÉCISIONS D'IMPORTANCE EN MATIÈRE DE BREVETS

### RÉSURRECTION IMPOSSIBLE POUR LES DEMANDES MORTES SUITE AU DÉFAUT D'ACQUITTER LES TAXES DE MAINTIEN DANS LES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES

Dans la cause *Wicks c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>11</sup>, la Cour fédérale a conclu que les dispositions remédiatrices de la *Loi sur les brevets* permettent seulement la correction des paiements insuffisants de la taxe de maintien en état, et non pas de rectifier les omissions de paiement de ladite taxe. Comme nous l'avions mentionné dans

notre *Revue* de l'année dernière<sup>12</sup>, l'article 78.6 de la *Loi sur les brevets* est entré en vigueur le 1er février 2006. Le but de cette disposition était d'atténuer la rigueur de la décision dans *Dutch Industries* et d'offrir aux titulaires et aux demandeurs de brevets l'opportunité, pendant une année, (soit du 1er février 2006 au 1er février 2007), de « corriger » leurs demandes en effectuant des paiements correctifs. L'année accordée en vertu de cette disposition est maintenant écoulée, mais l'OPIC a introduit de nouvelles règles visant les cas d'insuffisance de paiement des taxes de maintien en état, tel qu'il est mentionné ci-dessus<sup>13</sup>.

Dans l'affaire *Wicks*, le demandeur d'un certain nombre de demandes de brevets abandonnées a tenté de rétablir ces dernières en alléguant que l'article 78.6 de la *Loi sur les brevets* s'appliquait rétroactivement, permettant ainsi de remédier au défaut de paiement de taxes périodiques de maintien en état. Le demandeur n'avait pas acquitté les taxes de maintien exigibles, ce qui a entraîné l'abandon présumé de ses demandes de brevets. Dans l'année qui suivit la date présumée d'abandon, le demandeur avait procédé au dépôt d'une demande de statut de petite entité et avait demandé le rétablissement de la demande de brevet en s'acquittant des taxes selon le tarif applicable aux petites entités. Par la suite, comme ces demandes ont de nouveau fait l'objet d'abandon, elles sont devenues mortes en l'absence de rétablissement.

Dans le but de rétablir ses demandes de brevets, le demandeur a allégué devant la Cour fédérale que les taxes périodiques de maintien en état auraient toujours dû être acquittées selon le tarif applicable à une grande entité et que la promulgation de l'alinéa 78.6(1) avait pour effet d'apporter une mesure rectificative en matière de demande de brevets en permettant aux titulaires et aux demandeurs de brevets, pendant une année, de « corriger » leurs demandes en complétant leurs paiements, ce qui permettrait de faire revivre les demandes de brevets mortes.

En refusant le rétablissement de la demande, la Cour a établi que le demandeur ne pouvait se prévaloir de l'alinéa 78.6(1) puisqu' « il est évident que l'article 78.6, à sa face même et conformément à l'intention du législateur, a été édicté pour atténuer la rigueur de l'arrêt *Dutch Industries*. (...) Toutefois, si le demandeur avait continué à payer les taxes périodiques en tant que petite entité, bien que par erreur (par suite de l'arrêt *Dutch Industries*), il tomberait sous le coup de l'article 78.6. ».

### **SURSIS DE DERNIÈRE MINUTE TOUCHANT LES MODIFICATIONS CONTROVERSÉES AUX RÈGLES SUR LES BREVETS DES ÉTATS-UNIS**

Revirement surprenant, la *U.S. District Court for the Eastern District of Virginia* a rendu ce qui, peut-être, constitue la plus importante décision de l'année en matière de brevets aux États-Unis<sup>14</sup>. En effet, la Cour a accueilli la requête d'injonction provisoire présentée par GlaxoSmithKline empêchant ainsi le *U.S. Patent and Trademark Office* (« USPTO ») de mettre en application ses modifications controversées aux *U.S. Patent Rules*<sup>15</sup>. Les modifications rétroactives devaient entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2007.

Les modifications aux règles sont importantes en ce qu'elles restreignent le nombre de demandes de brevets déposées pour une même invention ainsi que le nombre total de revendications. Dans le passé, une telle limite dans le nombre de demandes de brevets faisant partie d'une famille de brevets n'existait pas. Les modifications fixent le nombre de demandes à une demande originale, deux demandes de type « *continuations* » ou « *continuations-in-part* » (« CIP ») et une seule demande d'examen continue « *Request for Continued Examination (RCE)* ». Les nouvelles règles limitent aussi les demandeurs à un maximum de cinq (5) revendications indépendantes et à un grand total de vingt-cinq (25) revendications. Pour ce calcul, non seulement l'USPTO prendra en considération le nombre total de revendications présentes dans une

demande de brevet spécifique, mais il considérera également l'ensemble des revendications de toute autre demande en instance comprenant une revendication ne pouvant pas être distinguée sur le plan de la brevetabilité d'une des revendications figurant à la demande spécifique en question.

GlaxoSmithKline (« GSK ») avait déposé une injonction provisoire pour empêcher l'entrée en vigueur des modifications avant la date effective. Le 31 octobre 2007, la *U.S. District Court* a rendu un jugement verbal qui enjoignait provisoirement l'USPTO à ne pas mettre en application les nouvelles règles. Ainsi, les modifications aux règles ne sont pas entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2007 et les employés de l'USPTO ont eu pour consigne de poursuivre, jusqu'à nouvel ordre, l'examen des demandes de brevets selon les règles et procédures en vigueur au 31 octobre 2007.

Bien entendu, cette décision n'est que provisoire. D'autres débats devant la cour sont prévus pour février et il est possible qu'une décision subséquente soit rendue à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Puisqu'il faut s'attendre à ce que la partie perdante porte cette décision en appel, le destin ultime des nouvelles règles ne sera probablement pas connu avant l'été 2008. Si ce n'est déjà le cas, nous recommandons fortement aux demandeurs de communiquer le plus tôt possible avec leur agent de brevets afin de mettre au point des stratégies de protection de leurs inventions advenant le cas où les nouvelles règles sur les brevets seraient ultimement mises en application.

### **ÉLARGIR LE TEST : LE CRITÈRE D'ÉVIDENCE AUX ÉTATS-UNIS**

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une décision canadienne, le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans *KSR International Co. c. Teleflex Inc.* pourrait avoir un effet significatif sur les canadiens qui tentent de protéger leurs inventions aux États-Unis en utilisant les brevets. *KSR International Co.* avait remis en cause la validité du brevet de *Teleflex* qui vise une technologie de pédale ajustable. La *Court of*

*Appeals for the Federal Circuit* a appliqué le « test TSM » (c.-à-d. *teaching, suggestion or motivation*) selon lequel la revendication d'un brevet n'est considérée évidente en regard d'une combinaison de références d'antériorité que s'il y a une « suggestion » ou des « motivations » révélées dans l'art antérieur, la nature du problème ou les connaissances d'une personne versée dans le domaine pour effectuer une telle combinaison de références d'antériorité. La Cour suprême des États-Unis avait souligné que la *Court of Appeals* avait appliqué ce test de manière trop rigide. De plus, lorsqu'il est question de jauger le critère d'évidence, il y a plus important que le seul « test TSM », « (...) il faut se demander si l'amélioration dépasse l'utilisation envisagée des éléments de l'art antérieur relativement à leurs fonctions » [TRADUCTION]. Pour y parvenir, « (...) il sera souvent nécessaire d'examiner les enseignements de plusieurs brevets inter liés ainsi que les demandes connues des professionnels œuvrant dans le domaine ou celles du marché ainsi que les connaissances de la personne versée dans l'art. » [TRADUCTION]. En élargissant le champ d'analyse, il devrait être plus facile d'invalider des brevets en se fondant sur le test, plus large, du critère d'évidence.

Tenant d'éclaircir la situation, l'USPTO a émis le 10 octobre 2007 des lignes directrices portant sur l'application de ce nouveau test par les examinateurs au moment de l'étude des demandes de brevets<sup>16</sup>, à la lumière de l'arrêt *KSR*.

### **CONSERVER UNE APPROCHE PLUS STRICTE : LE CRITÈRE D'ÉVIDENCE AU CANADA**

Alors que la Cour suprême des États-Unis semble élargir l'application du test du caractère évident sur son territoire, les tribunaux canadiens, eux, semblent conserver une approche plus stricte. Dans le cadre d'un appel d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada en 2006, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur le critère d'évidence au Canada dans l'affaire *Novopharm Limited c. JanssenOrtho Inc.*<sup>17</sup> La Cour d'appel a énoncé six principaux facteurs et deux facteurs secondaires lors de

l'examen de l'évidence. Selon la Cour, cette liste constituait «...un instrument utile, mais rien de plus. Ce n'est pas une liste de règles juridiques à suivre à la lettre, pas plus qu'une liste exhaustive des facteurs pertinents. ». Dans chaque cas, le caractère évident doit être déterminé en se fondant sur la preuve, le bon jugement et la raison, et le poids donné, s'il y a lieu, aux facteurs énoncés dans la liste ou à tout autre facteur additionnel présenté. La Cour d'appel a souligné que des expressions telles que « valant la peine d'être tenté », « examen de routine » et « directement et facilement » ne doivent pas être considérées comme des règles de droit. Les principaux éléments à considérer incluent : (a) ce qui constitue l'invention (c.-à-d. la revendication telle que la Cour l'interprète); (b) la personne hypothétique versée dans l'art; (c) les connaissances que possède cette personne; (d) le climat qui régnait dans le domaine pertinent au moment où la supposée invention a été faite; (e) la motivation à résoudre le problème reconnu au moment de la supposée invention (par exemple la raison pour laquelle l'inventeur supposé a

**«...le caractère évident doit être déterminé en se fondant sur la preuve, le bon jugement et la raison, et le poids donné, s'il y a lieu, aux facteurs énoncés dans la liste ou à tout autre facteur additionnel présenté.»**

créé cette invention revendiquée, ou encore le motif qui laisserait raisonnablement croire qu'une personne hypothétique normalement versée dans l'art combinerait des éléments d'antériorité pour aboutir à l'invention revendiquée); et (f) le temps et les efforts consacrés à l'invention. Les facteurs secondaires, qui peuvent se révéler pertinents revêtent généralement moins d'importance, car ils relèvent de faits ayant eu lieu après la date de l'invention supposée et ils comprennent : (a) le succès commercial et (b) les prix et récompenses reçus.

Suite à l'affaire *Novopharm*, la Cour fédérale dans *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*<sup>18</sup> a également examiné les facteurs susmentionnés reliés à l'évidence. En l'espèce, le brevet était destiné à l'utilisation de sildénafil (VIAGRA™) visant la dysfonction érectile. Malgré la mise en garde quant à l'utilisation de certaines

**« ...des expressions telles que « valant la peine d'être tenté », « examen de routine » et « directement et facilement » ne doivent pas être considérées comme des règles de droit. »**

expressions types, la Cour a été d'avis que le dossier d'antériorité mentionnait seulement qu'il « valait la peine d'être tenté » de prendre du sildénafil par voie orale pour traiter la dysfonction érectile, ce qui ne suffit pas à constituer un caractère évident au Canada.

#### **LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS LIMITE LA PORTÉE EXTRATERRITORIALE DES BREVETS AMÉRICAINS DE LOGICIELS**

Dans une importante décision en matière de brevets, la Cour suprême des États-Unis a été appelée à se prononcer sur la responsabilité de Microsoft pour des dommages résultant de contrefaçon de brevets à l'échelle mondiale, en se basant sur la *U.S. Patent Act*<sup>19</sup>. Dans *Microsoft Corp c. AT&T Corp*, il s'agissait de déterminer si la responsabilité de Microsoft en vertu de la loi américaine sur les brevets s'étendait à des ordinateurs fabriqués dans d'autres pays lorsque ceux-ci étaient munis du logiciel WINDOWS™, copié à l'étranger à partir d'un disque matrice ou d'une transmission électronique distribués par Microsoft à partir des États-Unis. Bien que cette cause porte sur une disposition précise de la loi américaine sur les brevets et qu'elle s'applique à des activités d'exportation contrefactrice à partir du territoire américain, elle n'est pas sans intérêt pour les compagnies canadiennes œuvrant dans le domaine des technologies et possédant des installations en recherche

et développement basées aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

En l'espèce, AT&T possédait un brevet américain sur les ordinateurs utilisés pour coder numériquement et comprimer des enregistrements audio. AT&T a poursuivi Microsoft pour contrefaçon de brevets au motif que le système d'exploitation WINDOWS™ de cette dernière comprenait un code qui, une fois enregistré dans un ordinateur, le rendrait capable de contrefaire le brevet de AT&T. Les cours d'instances inférieures avaient conclu que Microsoft avait d'une part contrefait le brevet d'AT&T en installant le système d'exploitation WINDOWS™ sur ses propres ordinateurs durant son processus de développement de logiciel aux États-Unis et, d'autre part, avait incité la contrefaçon en concédant des licences du système d'exploitation à des fabricants d'ordinateurs vendus aux États-Unis. Toutefois, en plus des dommages pour contrefaçon à l'intérieur du territoire américain, AT&T réclamait des dommages pour chaque ordinateur utilisant le système d'exploitation WINDOWS™ à l'étranger, alléguant que Microsoft avait exporté un élément d'une invention brevetée pour combinaison à l'étranger et ce, en violation du *U.S. Patent Act*. La *Court of Appeals for the Federal Circuit* avait confirmé qu'un logiciel pouvait être un « élément » d'une invention brevetée et que le logiciel dupliqué à l'étranger à partir de la version matrice de Microsoft exportée des États-Unis était soumis au *U.S. Patent Act*, ayant pour résultat d'étendre la portée du brevet américain de AT&T pour couvrir les ventes du système d'exploitation WINDOWS™ de Microsoft à l'étranger.

En infirmant les jugements des tribunaux inférieurs la Cour suprême des États-Unis a affirmé que « le disque matrice ou la transmission électronique envoyés par Microsoft à partir des États-Unis n'est jamais installé sur aucun des ordinateurs fabriqués à l'étranger. Par contre, des copies faites à l'étranger sont utilisées pour l'installation. Étant donné que Microsoft

n'exporte pas à partir des États-Unis les copies installées, elle ne fournit pas (...) à partir des États-Unis des « éléments » des ordinateurs en question. Par conséquent, elle n'est pas visée par le paragraphe §271 (f) dans sa version actuelle. » [TRADUCTION]. De l'avis de la Cour suprême, « (...) la présomption selon laquelle la législation américaine gouverne localement, mais qu'elle ne dirige pas le monde, s'applique avec vigueur en matière de droit des brevets. La compréhension traditionnelle voulant que notre droit des brevets ne s'applique qu'au niveau national et qu'il ne s'étend pas aux activités menées à l'étranger est ancrée dans le *Patent Act* même, lequel édicte qu'un brevet confère des droits exclusifs pour une invention aux États-Unis. »

Avec ce jugement, la Cour suprême des États-Unis semble avoir clarifié les limites de la portée extraterritoriale de brevets américains sur les logiciels, se fondant pour ce faire sur une interprétation d'ordre technique quant à savoir si le disque matrice lui-même avait jamais servi pour une installation à l'étranger. Les entreprises canadiennes qui exercent leurs activités à l'international devraient demeurer vigilantes relativement à l'interprétation qui pourrait être donnée au *U.S. Patent Act* lorsque des codages de logiciels brevetés sont partagés entre leurs activités de recherche et de développement aux États-Unis et ailleurs.

**«Les entreprises canadiennes qui exercent leurs activités à l'international devraient demeurer vigilantes relativement à l'interprétation qui pourrait être donnée du U.S. Patent Act...»**

### **ABSENCE DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE À L'ÉGARD DU REFUS D'UNE RENONCIATION DÉPOSÉE PAR UN TITULAIRE DE BREVET**

La *Loi sur les brevets* prévoit la possibilité pour le titulaire d'un brevet de restreindre la portée de son brevet en renonçant à une partie des revendications délivrées<sup>20</sup>. Dans l'affaire *Richards Packaging Inc. c. Canada (Attorney General)*<sup>21</sup>, les juges de la Cour fédérale sont arrivés à la conclusion que le Commissaire n'avait pas la discrétion de refuser le dépôt ou l'enregistrement d'une renonciation. En l'espèce, le demandeur, Richards Packaging Inc., avait déposé une renonciation à son brevet canadien, mais l'OPIC avait refusé de traiter la demande de renonciation au motif que les revendications modifiées qui lui étaient proposées auraient pour résultat de revendiquer davantage que ce qui était protégé dans le brevet initial. La Cour fédérale, en renversant la décision du Commissaire, a statué que bien qu'il soit possible qu'une renonciation déposée par un titulaire soit imparfaite et puisse par conséquent être contestée lors d'un litige, les termes de la *Loi sur les brevets* sont clairs et non ambigus et ils n'autorisent aucun pouvoir discrétionnaire quant au refus de déposer ou d'enregistrer une renonciation. La Cour a affirmé que la *Loi sur les brevets* « (...) ne donne pas au Commissaire le pouvoir de prendre une décision, ni ne lui confère un pouvoir discrétionnaire. Elle lui impose simplement le devoir d'enregistrer certains documents.»

**ÉVITER DE SE TIRER DANS LE PIED** La Cour d'appel fédérale a confirmé que l'ambiguïté des revendications d'une demande de brevet se voit résolue en déterminant l'intention de l'inventeur. Cette décision illustre l'importance de rédiger le mémoire descriptif et les revendications dans l'optique de couvrir le plus grand nombre de scénarios possibles.

Dans l'affaire *AstraZeneca AB et al. c. Apotex Inc.*<sup>22</sup>, AstraZeneca AB et AstraZeneca Canada Inc. demandaient toutes deux une ordonnance interdisant au Ministre de la Santé (le « Ministre ») de délivrer un avis de

conformité (« AC ») à Apotex Inc. relativement aux comprimés d'oméprazole. La revendication portait sur un dosage pharmaceutique administré par voie orale qui comprend *inter alia* un élément majeur contenant un inhibiteur de pompe à protons et un composé réactif alcalin. La formulation d'Apotex utilisait l'oméprazole tant comme inhibiteur de pompe à protons que comme composé réactif alcalin. Apotex a allégué que la structure grammaticale de la revendication rendait clair le fait que l'inhibiteur de la pompe à protons et le

**«Si l'inventeur s'est mal exprimé ou a créé d'une autre manière une limitation superflue ou problématique dans les revendications, la faute lui en revient.»**

composé réactif alcalin sont deux composés séparés. De son côté, le titulaire du brevet arguait qu'un seul composé pouvait jouer les deux rôles puisque la revendication n'avait pas exclu qu'un seul composé puisse exercer les deux fonctions et que le faire « (...) revient à demander à la Cour d'ajouter des critères à ceux qui ressortent d'une lecture objective de la revendication. »

En application de la jurisprudence canadienne bien établie selon laquelle les revendications doivent être interprétées de manière téléologique<sup>23</sup>, en se fondant sur la divulgation et le témoignage d'expert, il en ressortit que le but du brevet était que les deux fonctions étaient conférées par des composés séparés et distincts: « cette interprétation est en concordance avec la réalisation du but de l'inventeur, exprimé ou implicite, dans le texte des revendications et n'exige aucun ajout. Si l'inventeur s'est mal exprimé ou a créé d'une autre manière une limitation superflue ou problématique dans les revendications, la faute lui en revient ». En appel, Astra avança que le juge du procès, qui avait reconnu que le langage utilisé pouvait inclure une seule substance fonctionnant à la fois comme inhibiteur de pompe à protons et comme composé

réactif alcalin, n'avait pas le loisir de prendre en considération aucune autre interprétation. La Cour d'appel fédérale, toutefois, a conclu qu'en présence d'une telle ambiguïté, le juge du procès avait correctement interprété le langage utilisé dans la revendication de brevet et dans la divulgation, à la lumière d'une analyse détaillée d'une preuve contradictoire d'un expert.

### LES ENGAGEMENTS PERMETTENT D'ÉVITER LA CONTREFAÇON DE REVENDICATIONS « D'UTILISATION »

En offrant un Engagement de ne pas vendre son médicament à des fins d'utilisations protégées par brevets (l'Engagement), Apotex a pu éviter la contrefaçon des brevets « d'utilisation » de Pfizer. Dans la décision *Pfizer Canada c. Canada (Health)*<sup>24</sup>, Pfizer avait obtenu un brevet portant sur le traitement de l'hypertrophie et de l'hyperplasie cardiaques et vasculaires par l'administration d'inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine (« ECA »). Dans sa monographie de produit pour l'APO-QUINAPRIL™, un inhibiteur d'ECA, Apotex avait indiqué qu'il était conçu « (...) pour être utilisé en cas d'hypertension et d'insuffisance cardiaque congestive. » [TRADUCTION]. Dans son Avis d'Allégation, Apotex s'était engagée à « (...) s'assurer

**« En offrant un Engagement de ne pas vendre son médicament à des fins d'utilisations protégées par brevets (l'Engagement ), Apotex a pu éviter la contrefaçon des brevets « d'utilisation » de Pfizer. »**

que la seule indication est pour le traitement de l'hypertension et que tout usage du médicament pour traiter l'hypertrophie cardiaque ou vasculaire, ou encore l'hyperplasie [serait] exclu. »

Pfizer alléguait que l'utilisation de cet Engagement n'était pas permise par le

*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Pfizer prétendait que, compte tenu de la nature des maladies, l'utilisation du produit d'Apotex constituerait une contrefaçon du brevet d'« utilisation » de Pfizer. Ainsi que nous le mentionnions dans notre dernière *Revue de l'année*, il est bien établi qu'un traitement incident donnant lieu à une utilisation brevetée par l'administration d'un médicament à des fins d'utilisation non brevetée n'est pas un motif suffisant à lui seul pour empêcher l'émission de l'avis de conformité; des éléments supplémentaires sont requis<sup>25</sup>. En l'espèce, ce « plus », selon Pfizer, était l'étiquette du produit et la formulation de la monographie de produit, lesquels incitaient à la contrefaçon.

De l'avis de la Cour, l'Engagement prévu à l'avis d'allégation répondait de manière complète à la question de la contrefaçon. De plus, si les médecins s'engageaient dans une utilisation non indiquée sur la monographie en prescrivant le produit d'Apotex pour une utilisation autre que celle qui est approuvée, Apotex ne pourra être accusée de contrefaçon que si elle a incité des médecins et pharmaciens à enfreindre le brevet. Il n'existait aucune preuve qu'Apotex « (...) inciterait activement des médecins à prescrire des comprimés de quinapril pour traiter l'hypertrophie. » [TRADUCTION]. Par conséquent, la Cour a rejeté la demande de Pfizer et confirmé l'avis de conformité d'Apotex à la condition que l'Engagement y soit inclus.

### FAIRE VALOIR L'ENSEMBLE DE SES ARGUMENTS AU MOMENT D'ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

En 2007, la Cour fédérale a limité les litiges engagés en vertu de procédures concernant le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*<sup>26</sup>. Dans une série de décisions, tant en appel qu'en première instance, la Cour fédérale a appliqué la doctrine de la préclusion (*estoppel*) de *common law* à ce type de causes en refusant le droit aux parties de présenter de nouveaux arguments sur la

validité des brevets lorsqu'elles avaient eu l'occasion de le faire antérieurement et ne s'en étaient pas prévalués

**« Une partie doit « tout mettre en œuvre pour faire valoir dès la première occasion l'ensemble de ses arguments relativement à une question. »**

Dans la cause *Pharmascience Inc. c. Canada (Santé)*<sup>27</sup>, la Cour d'appel fédérale avait confirmé le jugement de première instance. Pharmascience alléguait de nouveaux motifs d'invalidité du brevet d'Abbott dans un deuxième avis d'allégation suite à un échec du premier avis d'allégation. En application de la doctrine de la préclusion, il avait été décidé en première instance que Pharmascience ne pouvait se baser sur des arguments d'invalidité du brevet dans un deuxième avis d'allégation relativement au même brevet, et il a donc été interdit au Ministre d'émettre un avis de conformité à Pharmascience. Selon la Cour d'appel, les fabricants de médicaments génériques devaient, dans la plupart des cas, se voir appliquer la doctrine de la préclusion, ce qui les empêcherait d'alléguer une seconde fois l'argument de l'invalidité d'un brevet. Cette situation serait vraie même en présentant de nouveaux motifs, à moins que la partie qui les invoque ne se fonde sur un argument qui n'aurait pu avoir été allégué au premier avis d'allégation malgré toute diligence raisonnable, ou que des circonstances exceptionnelles empêchent le juge exerçant son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion. Une partie doit « tout mettre en œuvre pour faire valoir dès la première occasion l'ensemble de ses arguments relativement à une question ».

Dans la même lignée, dans l'affaire *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Pharmascience Inc.*<sup>28</sup>, Pharmascience avait fait parvenir un premier avis d'allégation à Sanofi-Aventis dans lequel elle invoquait l'invalidité du brevet de Sanofi

pour cause de double brevet, un argument rejeté par la Cour. D'autres fabricants de médicaments génériques ont remis en cause, avec succès, le brevet de Sanofi-Aventis alléguant l'absence de prédiction valable<sup>29</sup>. Pharmascience avait alors tenté d'asseoir ses arguments sur ces conclusions d'invalidité dans un deuxième avis d'allégation. Se fondant sur la décision *Pharmascience Inc. c. Canada (Santé)*<sup>30</sup>, Sanofi-Aventis avait allégué que Pharmascience devrait se voir appliquer la doctrine de la préclusion, c'est-à-dire qu'elle devait être déclarée forclore d'invoquer l'invalidité des brevets à son deuxième avis d'allégation. De son côté, Pharmascience soutenait que la décision de la Cour en faveur des autres fabricants de médicaments génériques constituait un changement dans le droit qui permet à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire *en n'appliquant pas* la doctrine de la préclusion. En outre, elle a avancé qu'il serait injuste qu'elle soit le seul fabricant des médicaments génériques à ne pas bénéficier des décisions antérieures invalidant le brevet.

La Cour n'a pas donné raison à Pharmascience. Elle a appliqué la doctrine de la préclusion bien que les questions en litige n'aient pas été tout à fait les mêmes. Il n'a pas été jugé que les précédentes décisions invalidant le brevet ne constituaient pas un changement dans le droit, mais la Cour a rappelé que les décisions prises en vertu de procédures portant sur un avis de conformité sont des décisions de faits fondées sur des preuves présentées dans un cas bien particulier et qu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'industrie. La Cour ne trouvait pas le résultat injuste dans les circonstances. Elle a conclu que Pharmascience devait assumer sa stratégie d'agir rapidement et qu'elle aurait dû savoir qu'elle allait être forclore de présenter d'autres arguments à l'appui de sa prétention d'invalidité.

Il faut noter que le fardeau de présenter les meilleurs arguments n'appartient pas uniquement à ceux qui soulèvent l'invalidité

d'un brevet. Dans l'affaire *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Novopharm et al.*<sup>31</sup>, la principale question portait sur l'étendue du principe d'abus de procédures. Dans une procédure antérieure portant sur un avis de conformité relativement au même brevet, procédure à laquelle avait pris part le fabricant générique Apotex, Sanofi-Aventis n'avait pas réussi à convaincre la Cour que l'allégation d'invalidité d'Apotex fondée sur l'absence d'une prédiction valable était injustifiée. Novopharm a déposé son avis d'allégation dans lequel elle alléguait aussi le même argument quant à l'invalidité fondé sur l'absence d'une prédiction valable. Son argument était toutefois plus étoffé que celui d'Apotex. Sanofi-Aventis a présenté une preuve additionnelle à celle qu'elle avait présentée dans la cause contre Apotex. Novopharm a demandé le rejet de la demande de Sanofi-Aventis au motif qu'elle constituait un abus de procédures, la question de l'absence d'une prédiction valable ayant été tranchée dans la cause impliquant Apotex, et que l'intention de Sanofi-Aventis était de plaider ce point à nouveau. La Cour fédérale a accueilli la requête de Novopharm.

La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision. Elle a reconnu que la question de l'absence d'une prédiction valable en était une de fait et que, contrairement aux questions de droit, les conclusions de fait d'un juge ne lient pas un autre juge analysant une question analogue. Toutefois, le juge Sexton rendant jugement en son nom et pour le juge Sharlow (le juge Nadon était dissident) était arrivé à la conclusion que Sanofi-Aventis qui avait le contrôle de la preuve, ne pouvait pas mettre de côté des éléments de preuve lors des premières procédures pour les utiliser dans le cadre de procédures subséquentes relativement à une question qui soit sensiblement la même. Sanofi-Aventis devait faire valoir l'ensemble de ses arguments dès les premières procédures.

Sur la base de ces jugements, il est à prévoir que les fabricants de médicaments

génériques ne prendront pas de risques et allègueront tout motif possible d'invalidité dans leurs avis d'allégation. Parallèlement, les titulaires de brevets présenteront la preuve la plus étoffée possible à l'encontre du premier fabricant de médicaments génériques au moment des procédures en avis de conformité. Ces procédures impliquant généralement nombre de fabricants de médicaments génériques, il est permis de croire que ceux-ci présenteront des requêtes en jugement sommaire sur le fondement d'abus de procédures lorsqu'il sera possible de conclure que les questions en litige sont similaires dans deux procédures.

#### **CONTESTATION DES DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES**

Comme nous le mentionnions dans notre *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle*<sup>32</sup>, le règlement d'application adopté en vertu de la *Loi sur les aliments et drogues*<sup>33</sup> au Canada (ci-après le « Règlement sur la protection des données ») a été modifié en 2006 afin d'accroître la « protection des données » relatives aux renseignements

**«...Apotex et l'Association canadienne du médicament générique contestaient la législation en alléguant que le Règlement sur la protection des données était ultra vires de certaines dispositions de la loi habilitante...»**

fournis à des fins d'autorisations réglementaires. Peu après, deux recours distincts ont été intentés pour contester la validité des modifications apportées au Règlement sur la protection des données. Ainsi, dans les affaires *Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil)*<sup>34</sup> et *Canadian Generic Pharmaceutical Association c. Canada (Gouverneur en Conseil)*<sup>35</sup>, Apotex et l'Association canadienne du médicament générique contestaient la législation en alléguant que le Règlement sur la protection

des données était *ultra vires* de certaines dispositions de la loi habilitante, à savoir le paragraphe 30(3) de la *Loi sur les aliments et drogues*<sup>36</sup>.

Dans l'instance introduite par l'Association canadienne du médicament générique, celle-ci avait déposé une demande en révision judiciaire demandant une ordonnance afin de faire déclarer *ultra vires* les modifications apportées en 2006. La Cour fédérale a conclu que c'était la décision d'édicter le Règlement sur la protection des données qui était contestée et non pas une décision précise portant sur une présentation de médicament en particulier. En d'autres termes, la Cour était « (...) appelée à se prononcer sur la validité du Règlement sur la protection des données

**«...la Cour était « (...) appelée à se prononcer sur la validité du Règlement sur la protection des données dans un vide factuel...»**

dans un vide factuel. » [TRADUCTION]. Le gouvernement a présenté une requête en radiation de la révision judiciaire aux motifs que l'Association n'avait pas la qualité pour agir puisqu'elle n'est pas un fabricant de médicaments et que le Règlement sur la protection des données ne pouvait pas s'appliquer à elle. La Cour a rejeté cette requête du gouvernement au motif que l'Association avait soulevé des questions sérieuses et qu'il ne paraissait pas évident et manifeste qu'elle n'avait pas qualité pour agir ou pour représenter un collectif de demandeurs.

Dans l'affaire *Apotex*, le gouvernement a par contre obtenu gain de cause dans sa requête demandant le rejet de la demande et de la procédure, en alléguant qu'Apotex n'avait pas qualité pour formuler une demande en révision judiciaire. Contrairement à la cause de l'Association canadienne du médicament générique, la Cour fédérale a conclu qu'une telle requête

ne pouvait être présentée que par une partie directement affectée. À moins qu'une situation survienne dans laquelle un fabricant de médicaments génériques (p. ex. Apotex) requière un avis de conformité et que le Ministre agisse, ou refuse d'agir, en se basant sur le Règlement sur la protection des données, la « question » n'aura pas d'effet direct et aucune partie ne sera directement affectée.

En novembre, la Cour d'appel fédérale a rendu des décisions dans les deux cas<sup>37</sup>. La Cour a rejeté l'appel dans l'affaire de l'Association canadienne du médicament générique, tandis qu'il a donné gain de cause à Apotex en appel. Dans cette dernière affaire, la Cour a conclu qu'il n'était pas clair de savoir comment Apotex pourrait obtenir un avis de conformité puisque le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* empêche Apotex de déposer une « présentation de drogue nouvelle » (« PDN ») ou une « présentation abrégée de drogue nouvelle » (« PADN ») avant l'expiration d'un délai de six ans suivant la date du premier avis de conformité délivré pour la drogue nouvelle. En conséquence, la Cour a conclu qu'il n'était pas évident et manifeste que le *Règlement sur la protection des données* n'affectait pas directement Apotex, faisant ainsi droit à l'appel.

**SEUL LE DÉFAUT SIGNIFICATIF DE RÉPONDRE DE « BONNE FOI » PEUT MENER À L'ABANDON** Ainsi que nous le mentionnions dans notre *Revue* de l'année dernière<sup>38</sup>, la Cour d'appel fédérale, dans sa décision *Pason Systems Corp. c. Varco Canada Limited*, avait confirmé que le défaut de répondre à une demande de l'examineur de fournir un dossier d'antériorité pouvait être considéré comme un défaut d'« agir de bonne foi » devant le Bureau des brevets. L'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'une demande est considérée comme abandonnée si un demandeur ne répond pas de bonne foi aux demandes formulées par un examinateur.

La Cour fédérale, dans sa décision *G.D. Searle & Co. c. Novopharm Limitée*<sup>39</sup>, s'est à nouveau penchée sur cette question en décidant si le défaut de répondre à une demande d'un examinateur de fournir un dossier d'antériorité tombait sous le coup de l'alinéa 73(1)a). Novopharm alléguait que le brevet canadien de Searle était invalide, car celle-ci avait induit en erreur l'examineur en prétendant que l'Office européen des brevets (l'« OEB ») lui avait accordé plus de revendications qu'elle n'en avait réellement, en plus d'avoir fait de fausses déclarations concernant une référence divulguée avant la date de dépôt de la demande de brevet. La Cour a conclu que le défaut d'identifier clairement les revendications accordées par l'OEB n'était pas significatif et que la preuve de l'intention n'avait pas été faite puisque les seules revendications qui demeurent en litige pour le brevet canadien, avaient dans les faits, été autorisées par l'OEB, et que Searle avait par la suite fourni l'information

**«La Cour d'appel fédérale a rétabli le brevet en se fondant sur le fait que la référence divulguée n'était pas significative par rapport à la brevetabilité...»**

adéquate. Toutefois, la Cour a conclu que le défaut de Searle de fournir les détails des références publiées faisait que celle-ci n'avait pas agi de bonne foi et, par conséquent, que la demande avait été abandonnée et que le brevet était invalide.

La Cour d'appel fédérale<sup>40</sup> a rétabli le brevet en se fondant sur le fait que la référence divulguée n'était pas significative par rapport à la brevetabilité, puisque la divulgation avait été effectuée par le demandeur et que, par conséquent, celui-ci était en droit de bénéficier d'une « période de grâce » d'une année en vertu de la loi canadienne. Ce faisant, aucune divulgation à l'Examineur n'était requise.

**C'EST TOUT OU RIEN!** Le jugement dans l'affaire *DBC Marine Safety Systems Ltd c. Commissioner of Patents et al.*<sup>41</sup> souligne l'importance de fournir une réponse complète à chaque demande faite par un Examineur de brevets canadiens. Dans la foulée de la décision rendue dans l'affaire *G.D. Searle & Co.*, la Cour fédérale a conclu que lorsqu'il y a défaut de répondre à la totalité des demandes de l'Examineur, il ne peut y avoir de réponse de bonne foi.

Au cours de la poursuite de la demande de brevet concernée, le Bureau des brevets a émis une lettre officielle dans laquelle était formulé un certain nombre de demandes, parmi lesquelles une demande « (...) d'identification de toute antériorité citée en rapport avec les demandes aux États-Unis ou au Royaume-Uni, décrivant la même invention au nom du demandeur (...)» [TRADUCTION]. Le demandeur n'avait aucun lien avec la demande déposée au Royaume-Uni à laquelle la requête faisait référence; référence à ce document avait été faite dans le cadre d'une autre demande de brevet en instance et visant une invention similaire. Quant à l'information demandée à l'égard de la demande américaine, elle avait soit déjà été présentée à l'examineur ou était soit déjà disponible à l'Examineur en accédant en ligne à l'USPTO.

**«...bien que le Bureau des brevets ait erré en n'ayant pas appliqué sa pratique courante de fournir à temps un avis de courtoisie, le demandeur n'était pas relevé des obligations que lui imposait la loi...»**

L'agent de brevets du demandeur avait répondu à toutes les demandes formulées dans la lettre officielle, mais avait omis, par inadvertance, de répondre à la demande portant sur le dossier d'antériorité. Par conséquent, la demande a été considérée abandonnée pour défaut de répondre à chacune des demandes formulées par l'examineur. Par la suite, le demandeur a

acquitté le paiement des taxes de maintien en l'état, lequel paiement avait été accepté par l'OPIC, le demandeur n'ayant pas reçu d'avis de courtoisie indiquant que la demande était considérée abandonnée. Une fois qu'il a pris connaissance de l'abandon, le demandeur a tenté de rétablir la demande en fournissant une réponse à la demande antérieure, mais le Commissaire la rejeta au motif que l'OPIC n'avait pas discrétion en matière de rétablissement de demandes après l'expiration de la période de rétablissement. Dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision rendue par le Commissaire, la Cour fédérale a statué que, bien que le Bureau des brevets ait erré en n'ayant pas appliqué sa pratique courante de fournir à temps un avis de courtoisie, le demandeur n'était pas relevé des obligations que lui imposait la loi, ni ne pouvait échapper aux conséquences légales de son défaut de remplir ses obligations, et ce, même si l'OPIC n'avait pas appliqué ses lignes directrices. Ainsi, la demande avait été abandonnée par effet de la loi et la Cour ne pouvait y remédier.

### **LA DOCTRINE SACCHARIN AU CANADA S'APPLIQUE ÉGALEMENT AUX PRODUITS**

Fondée sur un jugement antérieur du Royaume-Uni, la doctrine Saccharin veut qu'il y ait contrefaçon d'un brevet au Canada lorsqu'un procédé breveté est utilisé dans la production d'une substance qui est importée au Canada pour la vente, à la condition que l'utilisation de ce procédé breveté dans la production n'ait pas été « simplement fortuite ». Dans *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Health)*<sup>42</sup>, la Cour fédérale a élargi la portée de cette doctrine, de sorte qu'elle puisse être appliquée non plus seulement aux procédés mais également aux produits.

Ranbaxy Laboratories Limited, qui fabriquait son atorvastatine (LIPITOR™) en Inde, avait demandé un avis de conformité pour procéder à la vente de son produit au Canada. Contestant l'émission d'un tel avis, Pfizer Canada Inc. avançait que Ranbaxy avait utilisé un intermédiaire breveté dans

son procédé de préparation de la matière amorphe qui se retrouve dans sa formulation. Par conséquent, il y aurait eu contrefaçon selon la doctrine Saccharin. De son côté, Ranbaxy argua qu'il ne pouvait y avoir contrefaçon puisque l'application de la doctrine Saccharin devait être limitée au procédé revendiqué, et ne pouvait être élargie pour s'appliquer à des produits qui sont utilisés comme intermédiaires.

Toutefois, la Cour fédérale a affirmé qu'en tenant compte de l'évolution de la jurisprudence, l'accent devait être mis sur « (...) la question de savoir si l'inventeur a été privé, en partie ou même indirectement, de la pleine jouissance de son invention. » [TRADUCTION]. La Cour a déclaré que « (...) en ce qui concerne le droit canadien, l'application de la doctrine Saccharin ne se limite pas aux procédés revendiqués. » [TRADUCTION]. Par ailleurs, « (...) il doit y avoir un lien solide établi entre l'utilisation du procédé ou du produit breveté et le produit vendu au Canada. » [TRADUCTION]. Étant donné que la fonction des intermédiaires n'était pas fortuite en l'espèce, la Cour fédérale a décidé que l'utilisation de l'intermédiaire en Inde constituait une contrefaçon.

### **RÔLE LIMITÉ DES TIERCES PARTIES AU MOMENT DES RÉEXAMENS**

Le réexamen est une procédure qui permet à tout individu de demander le réexamen de toute revendication d'un brevet émis<sup>43</sup>. Selon la Cour d'appel fédérale dans *Genencor International Inc. c. Commissioner of Patents*<sup>44</sup>, les tiers peuvent initier une telle procédure mais ils n'ont pas le droit d'être impliqués dans le processus de réexamen.

Un réexamen du brevet de Genencor avait été demandé par Novozymes durant lequel Novozymes avançait qu'elle détenait un brevet anticipant les revendications du brevet de Genencor. Le Conseil de réexamen des brevets (« CRB ») est arrivé à la conclusion que toutes ces revendications du brevet de Genencor étaient effectivement anticipées par le brevet de

Novozymes, et émit un avis d'annulation de toutes les revendications. Lorsque Genencor a porté en appel la décision du CRB, Novozymes a voulu devenir intimée.

En refusant le statut d'intimée à Novozymes, la Cour d'appel fédérale a réaffirmé que le processus de réexamen se faisait en deux temps. La première étape comprend le dépôt par demandeur de sa requête pour réexamen, la constitution d'un conseil de réexamen et une évaluation préliminaire de la requête. Une fois que le CRB a établi que la brevetabilité est questionnable, la seconde étape implique le titulaire du brevet qui reçoit un avis de la décision et qui sera autorisé à faire des représentations (des modifications par exemple). Par la suite, le CRB procède au

réexamen des revendications. Alors qu'un tiers peut déclencher le processus de réexamen, il ne peut prendre part à la seconde étape de celui-ci, selon la Cour d'appel. La *Loi sur les brevets* n'accorde pas aux tiers un tel bénéfice dès lors que le CRB détermine qu'une nouvelle question sérieuse relative à la brevetabilité a été soulevée, et elle ne vise pas à ce que les tiers jouent un rôle dans les appels subséquents.

Se voyant refuser le statut de partie aux procédures, Novozymes a demandé le statut d'intervenante en 2007<sup>45</sup>. Lorsque la Cour fédérale applique le test pour déterminer le mérite du statut d'intervenante, elle arrive à la conclusion qu'en dépit du fait que l'intérêt pécuniaire

de Novozymes serait suffisant pour intenter une action en invalidation, en vertu de la *Loi sur les brevets*, le seul intérêt économique ne constitue pas un intérêt juridique direct. Dans le cas de Novozymes, l'action en invalidation serait ainsi plus appropriée pour soumettre la question à la Cour, et celle-ci lui refuse le statut d'intervenante.

**« Alors qu'un tiers peut déclencher le processus de réexamen, il ne peut prendre part à la seconde étape de celui-ci, selon la Cour d'appel. »**

## DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE

En 2007, la Cour fédérale a rendu un certain nombre de décisions importantes en matière de marques de commerce. Dans le sillon des arrêts *Mattel* et *Veuve Cliquot* rendus en 2006, la Cour d'appel fédérale a eu l'occasion de se prononcer sur la question de la dilution des marques de commerce et les marques de commerce notoires. Avec l'avènement des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, de nouvelles lois ont vu le jour relativement à la protection des marques reliées aux Jeux. Il semblerait également que le Canada sera partie à un accord multilatéral contre la contrefaçon et le piratage. Finalement, l'OPIIC a publié d'importants énoncés de pratique au sujet des marques officielles, des désistements et des procédures d'opposition.

**« Avec l'avènement des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, de nouvelles lois ont vu le jour relativement à la protection des marques reliées aux Jeux. »**

### ÉNONCÉS DE PRATIQUE ET MODIFICATIONS D'IMPORTANCE

**LE BUREAU CANADIEN DES MARQUES DE COMMERCE EXIGE DORÉNAVANT UNE PREUVE DE L'ADOPTION ET DE L'EMPLOI DES MARQUES OFFICIELLES** Les autorités publiques seront désormais astreintes à des obligations plus contraignantes pour l'obtention de leurs « marques officielles » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>46</sup>. Désormais, les autorités publiques devront, d'une part, présenter une preuve suffisante établissant leur statut d'autorité publique, conformément à un énoncé de pratique récent et, d'autre part, présenter une preuve de l'adoption et de l'emploi effectif de cette marque, selon une jurisprudence récente.

Au mois d'août, le Registraire des marques de commerce (le « Registraire ») avait publié un énoncé de pratique concernant la publication des marques officielles et l'avis relatif au statut d'autorité publique<sup>47</sup>. Une « marque officielle » est un insigne, un écusson, un emblème ou une marque adoptés et utilisés par une autorité publique. Une telle désignation empêche les tiers d'employer ou d'enregistrer la marque officielle ou une marque similaire et susceptible de créer de la confusion, et ce pour *tout* bien ou service. Ainsi, les marques officielles jouissent d'une plus grande protection que les marques de commerce traditionnelles. De plus, les marques officielles ne sont pas soumises au même type d'examen auquel sont soumises les marques de commerce traditionnelles.

Selon l'énoncé de pratique, le Registraire exige dorénavant des entités qu'elles présentent des preuves de leur statut d'autorité publique avant que leur marque officielle ne soit autorisée. Un test à trois volets permet d'établir le statut d'autorité publique : (1) l'entité doit être une autorité publique au Canada, (2) le gouvernement compétent doit exercer un degré de contrôle important sur les activités de l'entité et (3) les activités de l'entité doivent servir l'intérêt public. Le deuxième volet visant contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit directement, ou par l'entremise de ses représentants, habilité à exercer un degré d'influence continue au niveau de la direction et de la prise de décision de l'entité publique. Le fait que l'entité en question soit une créature législative et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés par l'autorité législative habilitante, ou encore que cette entité soit un organisme à but non lucratif, ne constitue pas en soi une preuve suffisante de contrôle gouvernemental. Pour l'application du critère de l'intérêt public, le Registraire prend en considération la mission, les fonctions et les pouvoirs de l'entité, y compris la répartition de ses actifs. L'entité doit démontrer qu'elle sert l'intérêt public, peu importe qu'une telle fonction de service public existe ou non.

**UNE CAUSE AUX PROPORTIONS OLYMPIQUES** Fait intéressant, la Cour fédérale a été amenée cette année à se prononcer sur la question de savoir si une marque reliée aux Olympiques peut bénéficier d'une protection à titre de marque officielle. Dans la cause *See You In - Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien*<sup>48</sup>, la Cour fédérale du Canada avait infirmé la décision du Registraire d'accorder à plusieurs marques, dont la marque SEE YOU IN VANCOUVER, une protection de « marque officielle » en l'absence d'une preuve suffisante relativement à l'adoption et à l'emploi de ces marques.

La Cour a soutenu que même si « l'adoption » et « l'emploi » n'étaient pas définis dans la *Loi sur les marques de commerce*, « ...l'une des caractéristiques communes du mot « emploi » et du mot « adoption » est l'existence d'un élément d'exposition ou d'étalage en public... ». La Cour a jugé que la preuve était insuffisante quant à l'existence d'un élément d'exposition ou d'étalage en public. En effet, l'emploi interne de la marque dans la correspondance, les courriels et les notes de service ne constituait pas en l'espèce une preuve de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle.

**ACCÉLÉRATION DES PROCÉDURES EN OPPOSITION** Les procédures en opposition aux marques de commerce devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») peuvent s'avérer interminables. Depuis la publication d'un énoncé de pratique en date du 1<sup>er</sup> octobre dernier, la procédure d'opposition aux marques de commerce au Canada se voit quelque peu accélérée<sup>49</sup>.

**«...il faudra justifier des motifs sérieux au soutien de la demande de prorogation auprès de la COMC, et ce même si l'autre partie y consent.»**

Les oppositions aux marques annoncées avant le 1<sup>er</sup> octobre 2007 recevront dorénavant un traitement différent de celles qui l'ont été après cette date.

Cet énoncé de pratique écourte les périodes traditionnelles de prorogation de délai aux différents stades de l'opposition. Il limite également le nombre des prorogations qui pourront être accordées. En outre, il faudra justifier des motifs sérieux au soutien de la demande de prorogation auprès de la COMC, et ce même si l'autre partie y consent. Les prorogations sans fin ne seront pas autorisées.

Que signifient ces nouvelles règles en pratique? Si vous êtes vraiment déterminé à faire opposition à une marque de

commerce d'une autre partie, il faudra consacrer du temps à la préparation de la preuve que vous entendez présenter afin d'éviter d'avoir à demander des prorogations de délai. Si vous croyez qu'un règlement serait une option viable, alors engagez-vous activement dans la voie de la négociation (ou donnez des instructions en ce sens à votre avocat) de sorte que la prorogation ne sera pas nécessaire ou vous sera accordée parce que vous aurez présenté des motifs sérieux à l'appui. Dans tous les cas, il est de l'intérêt de tous d'accélérer les procédures d'opposition.

**LES DÉSISTEMENTS NE SONT PLUS OBLIGATOIRES** En août dernier, le Registraire a également publié un énoncé de pratique relatif aux désistements en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. En règle générale, une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire (sous forme graphique, écrite ou sonore) des marchandises et services à l'égard desquels on entend l'enregistrer. Auparavant, les personnes qui demandaient l'enregistrement d'une marque de commerce comprenant à la fois des mots descriptifs et non descriptifs, du moment que la marque était distinctive dans son ensemble, devaient se désister de leur droit à l'emploi exclusif des éléments descriptifs. Le Registraire a éliminé cette exigence dans le nouvel énoncé de pratique et, même si les renoncements volontaires seront toujours acceptés, les personnes demandant l'enregistrement d'une marque de commerce ne seront plus tenues de présenter un tel désistement.

Il est à espérer que ce changement permettra d'accélérer le traitement des demandes à l'étape de l'examen puisque les examinateurs n'auront plus à produire de rapports lorsque l'exigence de désistement sera la seule question à examiner.

**SE PRÉPARER AUX OLYMPIQUES DE VANCOUVER : LE « MARKETING INSIDIEUX » DANS LA LIGNE DE MIRE** La *Loi sur les marques olympiques et paralympiques*<sup>50</sup> (la « LMOP ») visera le « marketing insidieux » de la part d'entreprises ou de particuliers qui tentent

de s'associer frauduleusement aux Jeux olympiques sans acquitter les frais afférents à un tel privilège.

Ayant reçu la sanction royale le 22 juin 2007 et entrée en vigueur le 17 décembre 2007, la LMOP et ses règlements d'application<sup>51</sup> offrent une plus grande protection aux marques officielles du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien (collectivement, le « COC »). Les annexes I et II de la *Loi* énumèrent les mots et les symboles protégés par cette nouvelle législation qui ne peuvent être utilisés par d'autres entités que le COC (une « marque du COC ») et interdisent à toute entité qui n'est pas un commanditaire officiel d'en faire usage à proximité d'autres marques.

**« La Loi sur les marques olympiques et paralympiques (la « LMOP ») visera le « marketing insidieux » de la part d'entreprises ou de particuliers... »**

La LMOP empêche également tout emploi, adoption ou enregistrement d'une marque de commerce dont la ressemblance avec une marque du COC est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre ou qui est une traduction d'une marque du COC, sauf si la marque en question a été utilisée pour la première fois avant le 2 mars 2007 et qu'elle est toujours utilisée pour les marchandises et/ou services pour lesquels elle a déjà été utilisée ou enregistrée. Cela signifie que le propriétaire d'une marque de commerce ordinaire peut continuer à l'utiliser relativement aux mêmes biens ou services mais qu'il ne peut en élargir l'emploi au-delà de la même « catégorie générale ». La LMOP interdit également à toute personne d'attirer l'attention du public sur son entreprise, ses marchandises ou ses services, notamment les promouvoir, d'une manière qui trompe le public en lui laissant croire que ceux-ci sont autorisés par le COC ou qu'il existe une association commerciale entre son entreprise et le COC.

Les recours prévus par cette nouvelle loi sont importants. Un demandeur pourra se voir accorder une injonction provisoire ou interlocutoire sans *être tenu de prouver qu'il subira un préjudice irréparable*. Le seuil établi par les tribunaux canadiens pour prouver le préjudice irréparable est habituellement très élevé et repose principalement sur la question de savoir si les dommages-intérêts pécuniaires à eux seuls pourront compenser adéquatement la partie lésée. Ainsi, selon les règles traditionnelles, il aurait été peu probable que le COC puisse obtenir de telles injonctions.

Reste à voir comment les tribunaux interpréteront la LMOP. À mesure que la tenue des Jeux olympiques d'hiver 2010 se rapprochera et que la publicité inondera le marché, il sera intéressant de voir avec quelle vigueur le COC cherchera à faire respecter ses droits en vertu de la nouvelle Loi.

## PIRATAGE ET CONTREFAÇON AU CANADA

Au cours de l'année 2007, la question du piratage et de la contrefaçon a suscité une attention accrue. Certains observateurs suggèrent que la protection accordée par la législation canadienne en matière de marques de commerce, de droit d'auteur et d'autres droits relevant de la propriété intellectuelle serait insuffisante et nécessiterait une réforme.

**«Au mois d'octobre, le gouvernement canadien a réagi en exprimant son soutien aux mesures proposées par les deux rapports pour contrer la contrefaçon.»**

Deux comités de la Chambre des communes, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale et le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, ont publié en 2007 des rapports sur la contrefaçon et le piratage. Ces rapports émettent bon nombre de recommandations, notamment la création de recours de nature criminelle en matière

de contrefaçon de droit d'auteur et de marques de commerce<sup>52</sup>.

Au mois d'octobre, le gouvernement canadien a réagi en exprimant son soutien aux mesures proposées par les deux rapports pour contrer la contrefaçon. Le Canada a notamment déclaré son intention de rendre le régime canadien de la propriété intellectuelle conforme aux traités de l'OMPI. En outre, le gouvernement a annoncé que le Canada prévoit participer aux discussions avec les États-Unis, le Mexique, l'Union Européenne et d'autres pays en vue de la création d'un Accord commercial international relatif à la contrefaçon. Cet accord vise l'instauration de normes internationales unifiées permettant de combattre le commerce de marchandises de marques contrefaites et de biens piratés. Il reste à voir si les diverses nations engagées dans la négociation de cet accord seront en mesure de conclure une entente ferme sur les enjeux variés et complexes en cause.

## DÉCISIONS D'IMPORTANCE EN MATIÈRE DE MARQUES DE COMMERCE

### L'EMPLOI ET LES MARQUES DE COMMERCE

**NON ENREGISTRÉES** En mars dernier, la Cour fédérale a rejeté une réclamation de BMW Canada Inc. contre Nissan Canada Inc. alléguant une contrefaçon de marque de commerce et une dépréciation de l'achalandage des marques enregistrées M3, M5 et M & DESSIN du fait de l'emploi des lettres M et M6 en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires. Dans la décision *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*<sup>53</sup>, le juge de première instance a tranché qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion et aucune preuve de pertes de ventes ou autre perte mesurable d'achalandage dans les marques enregistrées de BMW. Le juge de première instance a toutefois donné droit à la réclamation de BMW suivant l'article 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* (qui codifie le délit de *passing off*), quant aux marques M et M6 à l'égard desquelles elle revendique des droits exclusifs par l'usage. La Cour a conclu à l'existence d'un achalandage à leur égard après avoir entendu le témoignage de journalistes du domaine automobile et d'amateurs de voitures BMW. Au regard de la

même preuve, le juge de première instance a conclu que BMW et Nissan évoluaient dans le même marché et que l'emploi par Nissan de la lettre M et de la désignation M6 donne lieu à une probabilité de confusion entre les véhicules de Nissan et de BMW. La Cour a conclu que les critères du délit de *passing off* étaient rencontrés et a ordonné à Nissan de cesser d'employer les marques M et M6 en liaison avec des automobiles, pièces et accessoires. La tenue d'une instance subséquente pour fixer le montant des dommages a également été ordonnée.

**«...l'emploi de la lettre M en association avec des nombres, lettres, mots ou le dessin revendiqué n'était pas équivalent à l'emploi de la lettre « M » seule.»**

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale rendu en juillet dernier a accordé l'appel de Nissan quant à la condamnation en vertu de l'article 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* en adressant des reproches de deux ordres au juge du procès.

D'abord la Cour d'appel fédérale a indiqué que BMW devait d'abord établir qu'elle possède une marque de commerce valide avant de pouvoir recourir à l'article 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ceci serait sans égard au fait que le texte de ce paragraphe n'emploie d'aucune façon l'expression « marque de commerce ». La Cour enchaîne en indiquant qu'une marque de commerce valide n'existe que s'il y a eu « emploi ». À cet égard, la Cour d'appel fédérale reproche au juge d'avoir erré en droit parce qu'il n'a pas examiné les faits afin de déterminer si les activités de BMW avaient donné lieu à un emploi de ces marques suivant le sens précis et notoirement restrictif donné à cette expression par la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge de première instance s'était simplement contenté d'examiner les critères traditionnels du délit de *passing off*. La Cour d'appel fédérale a d'abord réitéré que l'emploi de la lettre M en association avec des nombres, lettres, mots ou le dessin revendiqué n'était pas

équivalent à l'emploi de la lettre « M » seule. Elle relate ensuite que l'emploi de la lettre M seule par BMW était limité à certaines publicités et un certain matériel promotionnel. La Cour d'appel fédérale a jugé qu'un tel affichage de la lettre M ne constituera un « emploi » au sens de la *Loi sur les marques de commerce* que si un avis de l'association de cette marque aux marchandises en cause est donné au moment de la vente, par exemple si du matériel promotionnel mettant en évidence la lettre M était remis lors de l'achat. Puisque aucune preuve d'une association suffisante des lettres M et M6 n'avait été mis en preuve, la Cour d'appel fédérale a tranché qu'il n'y avait pas « emploi » des marques M et M6 par BMW.

La Cour a également reproché au juge de première instance d'avoir erré lorsqu'il a présumé de l'existence de dommages subis par BMW. La Cour d'appel fédérale confirme que l'existence de dommages actuels ou potentiels est un élément nécessaire pour engager la responsabilité d'une partie en vertu de l'article 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme une instance subséquente devait fixer les dommages, aucune preuve quant aux dommages subis n'avait été versée au dossier de la Cour pour la première phase du procès qui ne portait que sur la responsabilité. En l'absence de toute preuve démontrant des dommages actuels ou potentiels, une des conditions d'ouverture du délit de *passing off* n'était pas rencontrée. La Cour s'éloigne en cela de la jurisprudence antérieure de *common law* en matière de délit de *passing off* qui avait effectivement présumé de l'existence de dommages si la Cour était satisfaite que le défendeur avait effectivement interféré avec l'achalandage de la demanderesse.

Cet arrêt de la Cour d'appel fédérale paraît ajouter une quatrième condition d'ouverture au délit de *passing off* suivant l'article 7 b) de la *Loi sur les marques de commerce* suivant laquelle une partie demanderesse doit démontrer l'« emploi » d'une marque avant de procéder à l'examen des trois conditions d'ouverture traditionnelles : l'existence d'un achalandage, la tromperie du public en raison d'une représentation erronée et un

dommage actuel ou potentiel de la partie demanderesse.

La jurisprudence traditionnelle de *common law* portant sur le délit de *passing off* n'impose pas une telle exigence. On peut se demander si le résultat de cette affaire aurait été inverse si l'action avait été entreprise devant la Cour supérieure de l'Ontario en se fondant uniquement sur le délit de *passing off* prévu par la *common law*. Une demande de permission d'appeler a été produite en Cour suprême du Canada, mais celle-ci a été retirée avant que cette Cour puisse se prononcer à son sujet.

## **PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES CONTRE LA DILUTION PAR BROUILLAGE : MYTHE OU RÉALITÉ?**

Une année après les arrêts rendus dans les affaires *Veuve Clicquot* et *Matte*<sup>54</sup>, dans lesquelles la Cour suprême du Canada a reconnu une protection particulière aux marques de commerce « notoires », la Cour d'appel fédérale a dû se prononcer à nouveau au sujet de la délicate question de déterminer la portée de la protection accordée aux titulaires de marques notoires au Canada. Dans l'affaire *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited et al.*<sup>55</sup>, l'appelante Remo Imports Ltd. (« Remo ») demandait à la Cour d'appel fédérale d'infirmer la décision de première instance qui lui avait fait perdre l'enregistrement de sa marque JAGUAR et l'empêchait désormais

### **«...la Cour d'appel fédérale a dû se prononcer à nouveau au sujet de la délicate question de déterminer la portée de la protection accordée aux titulaires de marques notoires au Canada.»**

d'employer cette marque compte tenu des droits du célèbre constructeur automobile Jaguar Cars Ltd. (« Jaguar Cars »).

Voici la trame factuelle de cette affaire : Remo possédait un enregistrement de la marque de commerce JAGUAR en liaison

avec des sacs à main et des articles de bagage depuis le début des années 80. En 1991, après avoir découvert que le constructeur Jaguar Cars avait commencé à employer ses marques en liaison avec des articles de bagage et des fourre-tout, Remo a déposé une action en contrefaçon et en commercialisation trompeuse de sa marque contre le célèbre constructeur d'automobiles de luxe et sa filiale canadienne. De son côté, Jaguar Cars a répondu aux procédures en demandant la radiation de la marque JAGUAR de Remo ainsi qu'une ordonnance d'injonction et des dommages en se fondant sur la contrefaçon et la dépréciation de la valeur de l'achalandage (dilution) associé à sa famille de marques notoires JAGUAR. Aux termes de l'audition, le juge de première instance a déclaré la marque de commerce déposée de Remo invalide et a radié celle-ci du registre. Par ailleurs, après avoir déclaré valide l'enregistrement des marques de Jaguar Cars, le juge de première instance a accordé une injonction permanente interdisant à Remo d'employer la marque JAGUAR en contrefaçon des marques notoires de Jaguar Cars et d'une manière susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage lié à celles-ci.

En appel, l'un des principaux points de droit sur lequel devait se pencher la Cour d'appel fédérale était de savoir si la conclusion relative à la probabilité de dépréciation de la valeur de l'achalandage rattaché aux marques notoires JAGUAR de Jaguar Cars, en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*, était à ce point erronée qu'elle pouvait justifier la radiation de la marque de commerce de Remo et l'octroi d'une injonction permanente en faveur de Jaguars Cars.

Tout d'abord, après avoir reconnu que la « dépréciation de la valeur de l'achalandage rattaché à la marque n'était pas un motif statutaire d'invalidité d'une marque déposée expressément prévu, la Cour d'appel fédérale a conclu que ce motif ne pouvait constituer un motif non statutaire qui pourrait justifier un jugement invalidant la marque de commerce enregistrée de Remo. Malheureusement, la Cour n'a donné aucune autre explication pour

expliquer son raisonnement même si la jurisprudence avait auparavant accepté d'autres motifs d'invalidité non statutaires dans des affaires impliquant des demandes de radiation d'enregistrement de marques.

Ensuite, la Cour d'appel fédérale a conclu que le juge de première instance avait décidé à tort que l'emploi de la marque JAGUAR par Remo en liaison avec les articles de bagage allait probablement diluer l'achalandage lié à la marque de commerce enregistrée de Jaguar Cars en liaison avec des véhicules. Bien qu'elle n'ait pas rejeté les conclusions du juge selon lesquelles les articles de bagage se situaient à l'intérieur de la « zone d'expansion naturelle » des marques notoires de Jaguar Cars auxquelles elle était arrivée dans son analyse de la question de la confusion, la Cour d'appel fédérale a décidé que Jaguar Cars n'avait pas satisfait au fardeau de la preuve de démontrer une probabilité que la valeur de l'achalandage lié à ses marques puisse être déprécié et ce, nonobstant le lien évident existant entre les marques des parties. La Cour d'appel fédérale a également noté que le tribunal de première instance avait omis de désigner les éléments de preuve qui l'aurait amené à retenir l'argument de la « dilution ».

Préalablement à cet arrêt de la Cour d'appel fédérale, il y avait lieu de croire que la protection de la fonction publicitaire d'une marque de commerce notoire et le droit du titulaire de la marque à obtenir une injonction dans des cas de dilution d'une marque par brouillage étaient sur le point de devenir une réalité. Dorénavant, compte tenu du test rigoureux récemment élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Veuve Cliquot*, l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* risque de perdre sa raison d'être en matière de dilution par brouillage et pourrait, tôt ou tard, tomber dans l'oubli, à moins d'une modification de la Loi.

**LA RÉGLEMENTATION DES MARQUES DE COMMERCE SUR INTERNET** En 2007, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire du nombre de plaintes portées devant l'OMPI et concernant les noms de domaine. Au mois de décembre, 2025 plaintes de cybersquattage avaient

été présentées devant le forum d'arbitrage tenu par l'OMPI, soit le nombre le plus élevé de plaintes enregistrées à ce jour. La montée en flèche des cas peut être attribuée à la création en 2006 et en 2007 de nouveaux noms de domaine de premier niveau (*Top Level Domains* ou « TLD »). Le nouveau TLD « .asia » a été lancé à la fin de 2007 et vise à fournir un nom de domaine de premier niveau pour la région panpacifique.

**«...les « supersquatteurs » se livrent maintenant à des pratiques douteuses concernant les noms de domaine comme celles communément dénommées *tasting*, *kiting* et *spying*.»**

Par ailleurs, les supersquatteurs se livrent maintenant à des pratiques douteuses concernant les noms de domaine comme celles communément dénommées *tasting*, *kiting* et *spying*. Le *tasting* consiste à faire gratuitement l'essai de noms de domaine pendant une période transitoire de cinq jours, ce qui est rendu possible par une pratique établie par les registres des noms de domaine, soit la *add grace period* ou « AGP. » Cette période transitoire, qui à l'origine visait à permettre la correction d'erreurs en ligne dans l'enregistrement du nom, permet à une personne d'acheter à l'essai un nom de domaine et de le retourner dans un délai de 5 jours en recouvrant la totalité des droits d'inscription. Le *kitting* est une façon d'exploiter la pratique du *tasting* en enregistrant à nouveau, potentiellement à l'infini, le même nom de domaine seulement pour la durée du délai de grâce de cinq jours, ce qui permet de bénéficier du revenu découlant de la publicité utilisée et de ne jamais avoir à payer les frais d'enregistrement. Le *spying* consiste à recueillir des données sur des noms de domaine non enregistrés qui semblent avoir de la valeur, afin de saisir les occasions que celles-ci comportent avant que ne le fassent les propriétaires des marques visées. Certains fournisseurs de services Internet (FSI) vendent ce type de données aux

cybersquatteurs, lesquelles indiquent s'il s'agit d'adresses fréquemment mal orthographiées dénommées *Non eXistent Domains* (NXD).

Les stratégies courantes de règlement des différends liés aux noms de domaine continuent de recourir principalement aux requêtes et aux plaintes en ligne pour tous les noms de domaine de premier niveau assujettis à la politique uniforme en matière de règlement des différends (*Uniform Dispute Resolution Policy* ou: « politique UDRP ») adoptée par l'Internet Corporation for the Assignment of Names and Numbers (l'« ICANN »). Outre son rôle en matière de règlement de différends concernant notamment les noms se terminant par .com .net, .org, .biz, .info. et .mobi, la politique UDRP compte une cinquantaine d'autres pays adhérents. L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l'« ACEI ») possède une Politique canadienne de règlement des différends (la «PCRD») qui est une variante de la politique UDRP. Toutefois, nombreuses sont les personnes qui qualifieraient la PCRD de moins efficace et de plus difficile à invoquer avec succès. Celle-ci comporte en effet une définition beaucoup plus restrictive de l'enregistrement de mauvaise foi, qu'elle distingue davantage du manque d'intérêt légitime que ne le fait la politique UDRP.

**«...certains registraires offrent une « mesure de protection des renseignements personnels » pour les demandes de renseignements par l'entremise du service WHOIS...»**

Un nouveau problème soulevé par le recours aux requêtes et au règlement des différends vient du fait que certains registraires offrent une « mesure de protection des renseignements personnels » pour les demandes de renseignements par l'entremise du service WHOIS, qui est censée bloquer les pourriels et répondre à certaines préoccupations en matière de protection des renseignements personnels. La pratique adoptée par de nombreux registraires consistant à offrir l'anonymat pour les

propriétaires de nom de domaine profite grandement aux auteurs de contrefaçon et aux autres individus qui se livrent à des activités illégales sur Internet. Cela pose également un obstacle important en ce qui a trait au dépôt des plaintes portant sur les noms de domaine dans de nombreux cas où les registraires acceptent les enregistrements par procuration dont les titulaires ne sont pas alors tenus de répondre aux allégations de contrefaçon. Un principe fondamental sur lequel repose la politique UDRP est que l'on pourra rapidement identifier la véritable partie à qui s'adresse la plainte au moyen du service WHOIS.

**«...les propriétaires de marque seraient bien avisés d'enregistrer un nom de domaine avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce.»**

À l'heure actuelle, il n'existe pas suffisamment de jurisprudence canadienne portant sur la question de l'usage des marques de commerce sur les moteurs de recherche. Nous continuons de nous tourner vers les États-Unis, où les tribunaux évaluent généralement ces questions avant le Canada. Dans une décision rendue en 2006 dans l'affaire *Merck & Co c. MediPlan Health Consulting Inc.* un tribunal américain a refusé à Merck le droit de protéger sa marque ZOCOR contre l'utilisation de cette dernière par des pharmacies payant Google et Yahoo! pour des liens par mot-clé aux fins de la vente du médicament générique ZOCOR. Cette décision confirme que les liens par mot-clé ne constituent tout simplement pas un usage commercial de la marque de commerce étant donné qu'il s'agit d'une fonction automatique invisible ne comportant aucun usage public de la marque en quelque lieu que ce soit ou en liaison avec les produits ou services visés.

Nous pouvons nous attendre à ce qu'une décision semblable soit rendue au Canada, d'après l'application de la définition du terme « usage » ou « emploi » de la *Loi sur les marques de commerce*. Cela serait

compatible avec l'approche adoptée dans la jurisprudence canadienne antérieure, selon laquelle l'usage passif d'une marque sur un site web ne constitue pas un « usage » au sens de la *Loi* (voir également L'« EMPLOI » ET LES MARQUES DE COMMERCE NON ENREGISTRÉES, portant sur l'affaire *BMW* où les tribunaux ont décidé que les simples annonces et les documents promotionnels ne suffisent pas à constituer une preuve d'usage si les marques ne figurent pas sur les marchandises au moment du transfert.)

Au Canada, nous avons assisté à une prolifération de nouvelles plaintes de la part de clients déposant des demandes d'enregistrement de marques de commerce en ligne, pour finalement découvrir que le nom de domaine était enregistré dès que les données sont disponibles par l'entremise du site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Par conséquent, les propriétaires de marques seraient bien avisés d'enregistrer un nom de domaine avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce.

Malheureusement, le Canada ne dispose toujours pas de législation contre le cybersquattage, ce qui fait que les propriétaires de marques doivent recourir aux réclamations traditionnelles fondées sur la contrefaçon de marques de commerce et le délit de *passing-off* pour faire valoir leurs droits. Aux États-Unis, la loi intitulée *Anti-cybersquatting and Consumer Protection Act* a eu une portée extraterritoriale importante et a été utilisée avec succès contre des personnes effectuant des enregistrements de mauvaise foi depuis son entrée en vigueur en 1999. Une loi semblable au Canada renforcerait considérablement le pouvoir d'action de nos tribunaux lorsqu'ils accordent des mesures de réparation dans les litiges relatifs aux noms de domaine, compte tenu notamment de l'interprétation restrictive de l'« usage » des marques de commerce à laquelle donne lieu notre législation.

**LES MARQUES DE COMMERCE DESCRIPTIVES COMME NOMS DE DOMAINE** Dans la cause *Emall.ca Inc. (Cheaptickets.ca) c. Cheap*

*Tickets and Travel Inc.*<sup>56</sup>, la Cour fédérale du Canada s'est penchée sur l'utilisation de marques de commerce descriptives comme noms de domaine. Le différend opposant *Emall.ca Inc.*, un fournisseur montréalais de services d'achat en ligne, et *Cheap Tickets and Travel Inc.*, une agence de voyage au détail de la Colombie-Britannique, portait sur le nom de domaine CHEAPTICKETS.CA.

*Emall.ca Inc.* avait enregistré le nom de domaine CHEAPTICKETS.CA auprès de l'ACEI en 1999. De son côté, *Cheap Tickets and Travel Inc.*, quoique constituée en 1998, n'avait obtenu la protection de ses marques de commerce CHEAP TICKETS AND TRAVEL et CHEAPTICKETS AND TRAVEL & Design qu'en 2002. Après l'enregistrement de ses marques, *Cheap Tickets* avait introduit une action en vertu des procédures de règlement des différends de l'ACEI afin d'opérer le transfert, en sa faveur, du nom de domaine enregistré d'*Emall.ca*, sur le fondement de l'enregistrement de ses marques et du fait qu'elle avait été la première à employer ce nom. L'ACEI a rejeté la demande de *Cheap Tickets* en invoquant l'enregistrement antérieur du nom de domaine d'*Emall.ca*<sup>57</sup>.

**«...les marques de commerce descriptives, bien que non enregistrables en soi, peuvent tout de même être protégées à titre de noms de domaine au Canada...»**

En 2004, *Cheap Tickets* a entamé une poursuite en contrefaçon de sa marque de commerce contre *Emall.ca* devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique. Subséquemment, *Emall.ca Inc.* présenta une demande en radiation des marques de *Cheap Tickets* devant la Cour fédérale. La Cour fédérale donna raison à *Emall.ca* en concluant que la marque était descriptive et, par conséquent, non enregistrable. La Cour n'a eu aucune difficulté à conclure que l'expression « Cheap Tickets » décrivait les activités commerciales de la défenderesse et avait pour but d'indiquer la vente de billets à bas prix. Les marques de commerce de *Cheap Tickets* ont été radiées par la suite. Conséquence de cette

décision, lorsque analysée à la lumière de la précédente décision de l'ACEI, les marques de commerce descriptives, bien que non enregistrables en soi, peuvent tout de même être protégées à titre de noms de domaine au Canada, et donc conserver leur valeur à condition d'être enregistrées en conformité avec les politiques de l'ACEI.





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

Résultat d'importantes interventions législatives et judiciaires, la législation canadienne sur le droit d'auteur a subi une évolution majeure en 2007. Des modifications ont été apportées au *Code criminel* en réaction à des plaintes déposées par des groupes de l'industrie du cinéma, dont l'Association canadienne des distributeurs de films. Ainsi, la « caméscopie », qui est l'enregistrement d'un film dans un cinéma, est devenue une infraction. Des modifications plus importantes à la *Loi sur le droit d'auteur* étaient également réclamées. La Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de savoir si le titulaire d'un droit d'auteur exclusif peut faire cesser l'importation parallèle de barres de chocolat sur le « marché gris ». De plus, la Cour fédérale a accordé des dommages-intérêts records dans deux causes, en vertu de la disposition sur les dommages-intérêts préétablis de la *Loi sur le droit d'auteur* du Canada. Finalement, un certain nombre de décisions de la Commission du droit d'auteur ont établi les tarifs applicables aux différents médias électroniques utilisés pour enregistrer et télécharger de la musique.

**«...le gouvernement fédéral du Canada a rendu criminel le fait d'enregistrer un film dans un cinéma (la « caméscopie ») sans autorisation...»**

### IMPORTANTES MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D'AUTEUR

**CRIMINALISATION DE LA « CAMÉSCOPIE »** En réponse aux plaintes émanant de l'industrie du cinéma canadien, le gouvernement fédéral du Canada a rendu criminel le fait d'enregistrer un film dans un cinéma (la « caméscopie ») sans autorisation<sup>58</sup>. En juin, la *Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d'un film)*<sup>59</sup> est entrée en vigueur dans le but convenu d'éliminer un vide juridique de la législation canadienne sur le droit d'auteur et de dissuader la production d'enregistrements illégaux de films au Canada.

En vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>60</sup>, la caméscopie constitue une violation du droit d'auteur et commet une infraction. Quiconque qui, sciemment, vend, loue ou fabrique à des fins de vente ou location ou autrement distribue des exemplaires contrefaits d'une œuvre s'expose à des sanctions criminelles. Toutefois, les groupes de l'industrie du cinéma ont longuement fait valoir que les sanctions prévues à la *Loi sur le droit d'auteur* étaient insuffisantes.

À l'entrée en vigueur de la loi modificatrice, deux nouvelles infractions ont été ajoutées au *Code criminel*. La première infraction, appelée « simple enregistrement caméscopique », interdit l'enregistrement d'une « œuvre cinématographique » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* ou sa bande sonore dans une salle de cinéma sans l'autorisation de son gérant. La deuxième infraction, appelée « enregistrement caméscopique intentionnel », interdit l'enregistrement d'une « œuvre cinématographique » ou de sa bande sonore dans une salle de cinéma sans le consentement de son gérant en vue de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale d'un exemplaire. En plus de créer ces deux nouvelles infractions, les modifications accordent également le pouvoir aux tribunaux d'ordonner la saisie de tout objet ayant servi à la commission de ces infractions tel que l'appareil d'enregistrement.

Des accusations ont déjà été portées contre une personne qui portait des lunettes de vision nocturne et était en possession de matériel d'enregistrement et de dispositifs permettant le transfert de données sur Internet, ce qui valut à cet individu l'honneur peu enviable d'être le premier Canadien à être jugé en vertu des nouvelles dispositions du *Code criminel*.

**«On prévoit que la réforme à venir sur le droit d'auteur pourrait viser à protéger les droits des titulaires de droits d'auteur dans le marché en ligne et numérique.»**

**RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR LE DROIT D'AUTEUR** Sous la pression croissante tant au pays qu'à l'étranger, de nouvelles dispositions législatives en matière de droits d'auteur pourraient bientôt être proposées au Canada. Dans sa forme actuelle, la *Loi sur le droit d'auteur* ne comporte aucune disposition sur le téléchargement ou l'échange de fichiers musicaux. On prévoit que la réforme à venir sur le droit d'auteur pourrait viser à protéger les droits des titulaires de droits d'auteur dans le marché en ligne et numérique. L'Association de l'industrie

canadienne de l'enregistrement a longuement fait campagne pour obtenir des changements qui protégeraient les intérêts des titulaires de droits d'auteur en facilitant les recours contre les personnes qui échangent des fichiers protégés par les droits d'auteur. Toutefois, cette opinion n'est pas partagée par tous les groupes de l'industrie. Par exemple, l'Alliance canadienne des créateurs de musique propose des modifications qui permettraient l'échange de fichiers dans certaines circonstances qui sont à l'avantage du titulaire de droits d'auteur canadien. Bien que la teneur des réformes ne soit pas connue, on peut espérer que les modifications qui seront apportées tiendront compte des marchés numériques et en ligne au Canada et qu'elles permettront de clarifier les enjeux qui en découlent.

## DÉCISIONS D'IMPORTANCE EN DROIT D'AUTEUR

### LE TITULAIRE D'UNE LICENCE EXCLUSIVE DE DROIT D'AUTEUR NE PEUT STOPPER L'IMPORTATION PARALLÈLE

En 2007, la Cour suprême du Canada a dû traiter de la possibilité d'employer le droit d'auteur pour mettre fin à des activités d'importation parallèle. Dans l'arrêt *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*<sup>61</sup>, la Cour suprême a tranché que Kraft Canada Inc. ne pouvait employer le droit d'auteur pour empêcher l'importation parallèle de barres de chocolat provenant d'Europe. Kraft Canada était titulaire d'une licence exclusive au Canada visant les logos imprimés sur les emballages de barres de chocolat TOBLERONE<sup>MC</sup> et COTE D'OR<sup>MC</sup>. Kraft Canada avait réussi devant les instances inférieures à obtenir une condamnation à des dommages pour contrefaçon de droit d'auteur et une injonction forçant l'ancien distributeur exclusif canadien Euro-Excellence Inc. à dissimuler les logos à l'aide de collants sur les barres de chocolat achetées en Europe et importées au Canada.

La Cour suprême a dû aborder la notion de contrefaçon « secondaire » prévue par la *Loi sur le droit d'auteur*. Kraft Canada ne

### « L'ensemble de la Cour a reconnu que les logos en cause sont des créations protégées par la Loi sur le droit d'auteur... »

reprochait pas à Euro-Excellence d'avoir imprimé sans autorisation des étiquettes ou obtenu des étiquettes imprimées illégalement d'une source étrangère. En fait, les barres de chocolat importées par Euro-Excellence étaient fabriquées par les compagnies ayant concédé des licences à Kraft Canada. Kraft Canada se fondait plutôt sur des dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* qui prévoient qu'une contrefaçon secondaire au Canada a lieu lorsqu'un détaillant ou un distributeur vend ou offre de vendre des biens fabriqués à l'étranger qui auraient contrefait le droit d'auteur si hypothétiquement ils avaient été fabriqués au Canada. Tel que relevé par le juge Rothstein, l'objet de cette disposition est d'empêcher la dilution de la valeur indépendante du droit d'auteur canadien par des importations provenant de l'étranger.

L'ensemble de la Cour a reconnu que les logos en cause sont des créations protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*, mais la majorité de la Cour a cependant tranché que Kraft Canada ne pouvait empêcher l'importation parallèle des barres de chocolat. La majorité des juges s'entendent sur ce résultat, mais pour deux séries très différentes de motifs. Le juge Rothstein a rédigé des motifs disposant que le titulaire d'une licence exclusive n'obtient pas un intérêt à titre de propriétaire dans le droit d'auteur. Par conséquent, il ne peut faire valoir qu'une réclamation contractuelle à l'encontre du titulaire du droit d'auteur si l'exclusivité promise n'est pas respectée en raison de gestes posés par ce dernier. Selon le juge Rothstein, la *Loi sur le droit d'auteur* ne

permet pas aux titulaires de licences exclusives d'intenter une action en contrefaçon de droit d'auteur contre le propriétaire-donneur de licence pour avoir contrefait ses propres droits. Il en découle que la contrefaçon secondaire en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, suivant la conception d'une partie des juges majoritaires, ne permet pas l'importation par Euro-Excellence parce que ses compagnies affiliées européennes auraient pu hypothétiquement reproduire les logos au Canada sans violer la *Loi sur le droit d'auteur*. Le juge Bastarache, rédigeant les motifs des autres juges de la majorité, tranche plutôt que les dispositions de la *Loi sur le droit d'auteur* restreignant l'importation parallèle ne s'appliquent pas lorsque l'œuvre protégée ne vise qu'un aspect incident d'un bien. Selon le juge Bastarache, le statut de Kraft Canada, à titre de propriétaire ou titulaire d'une licence exclusive, n'a aucune incidence sur le sort du litige.

### «...les titulaires étrangers de droit d'auteur voudront sans doute envisager de céder la titularité des droits d'auteur canadiens...»

Dans le sillage de l'arrêt *Kraft Canada*, les titulaires étrangers de droits d'auteur voudront sans doute envisager de céder la titularité des droits d'auteur canadiens à leur filiale canadienne afin d'agir contre les personnes impliquées dans des activités d'importation parallèle. En effet, si Kraft Canada avait été propriétaire des droits d'auteur au Canada, la majorité de la Cour suprême (les juges appuyant les motifs du juge Rothstein et les juges minoritaires) aurait vraisemblablement confirmé l'existence d'une contrefaçon de droit d'auteur.

## **QUELLE DIFFÉRENCE UNE ANNÉE PEUT FAIRE! DOMMAGES-INTÉRÊTS PRÉÉTABLIS RECORDS CONTRE LES AUTEURS DE CONTREFAÇON**

Comme nous l'avions mentionné dans notre *Revue* de l'année 2006, la Cour fédérale avait d'abord résisté à imposer le montant maximal de dommages-intérêts préétablis prévus par la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>62</sup>. Toutefois, le montant maximal de dommages-intérêts autorisés en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* a été accordé dans des décisions récentes de la Cour fédérale, ce qui laisse croire que la Cour fédérale souhaite appliquer la *Loi sur le droit d'auteur* avec vigueur. Dans les décisions *Microsoft Corp. c. 9038-3746 Quebec Inc.*<sup>63</sup> et *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang*,<sup>64</sup> la Cour fédérale a imposé à des contrefacteurs les dommages-intérêts maximaux prévus à la *Loi sur le droit d'auteur*, en plus de dommages punitifs.

Microsoft a intenté une poursuite pour violation de droits d'auteur et de marques de commerce contre les vendeurs du présumé logiciel contrefait. La Cour fédérale a jugé que la grande majorité des objets confisqués étaient contrefaits et que les deux défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les objets étaient contrefaits et contrevenaient au droit d'auteur. La Cour a jugé, d'une part, que les objets contrefaits avaient été importés au Canada, ce qui constitue en soi une infraction et, d'autre part, que la « vente de ces objets contrefaits à bas prix portait atteinte à la relation de Microsoft à l'égard de son réseau de véritables fournisseurs ».

En ce qui concerne les dommages-intérêts, Microsoft avait choisi de se voir attribuer les dommages-intérêts préétablis, ce qui permet normalement l'octroi d'un montant d'au moins 500 \$ et d'au plus 20 000 \$ pour chacune des œuvres qui a fait l'objet d'une violation. Après examen des critères relatifs à la détermination du montant des dommages-intérêts préétablis appropriés à accorder (c.-à-d. la bonne ou la mauvaise foi, la conduite des parties avant ou au cours de l'instance et le besoin de

dissuader d'autres violations des droits d'auteur faisant l'objet du litige), la Cour a conclu que les faits justifiaient le montant maximal de dommages prévus par la loi et a condamné les défendeurs à la somme de 500 000 \$. De plus, le tribunal a jugé que la conduite des défendeurs avant et au

**«...la Cour fédérale a imposé à des contrefacteurs les dommages-intérêts maximaux prévus à la Loi sur le droit d'auteur, en plus de dommages punitifs...»**

cours de l'instance était « scandaleuse » et que, par conséquent, Microsoft avait droit à des dommages-intérêts punitifs de 100 000 \$ de chacun des défendeurs. Toutefois, bien que Microsoft ait également demandé à la Cour d'interdire de façon permanente aux défendeurs et à toutes les sociétés connexes de faire le commerce de tout produit de Microsoft existant ou non, le tribunal a jugé que cette injonction était trop large et s'est contentée d'interdire aux défendeurs (et à leurs dirigeants, administrateurs, commis, employés et agents) d'utiliser les droits d'auteur faisant l'objet du présent litige et les marques de commerce contrefaites de Microsoft.

La Cour fédérale, dans la décision *Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang*,<sup>65</sup> a adopté la même démarche que dans la décision *Microsoft Corp. c. 9038-3746 Quebec Inc.* relativement à la détermination du montant approprié de dommages-intérêts préétablis accordés pour la violation de droit d'auteur. La Cour, dans cette affaire, a conclu que la conduite délibérée et malveillante des défendeurs justifiait une ordonnance pour le montant maximal des dommages-intérêts préétablis autorisés par la *Loi sur le droit d'auteur* et ce, pour chacune des violations du droit d'auteur du demandeur. La Cour était d'avis qu'une condamnation aussi sévère était nécessaire afin de dissuader la perpétration de telles violations et de promouvoir le respect de la législation sur le droit d'auteur au Canada.

Dans son examen de la question des dommages punitifs, la Cour a jugé que les dommages-intérêts préétablis ne pénalisaient pas suffisamment les défendeurs pour leur mépris flagrant et délibéré des droits du demandeur et la législation sur le droit d'auteur du Canada. La Cour a donc acquiescé à la demande du demandeur en lui également des dommages punitifs totalisant 100 000 \$.

## **LES EXTRAITS DE CHANSONS DES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE NE CONSTITUENT PAS UNE VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR**

Dans une décision qui a marqué la seconde étape d'un processus de dix ans d'examen du Tarif 22 de la SOCAN, la Commission du droit d'auteur a statué que les services de musique en ligne qui offrent des extraits de chansons de 30 secondes ne violent pas le droit d'auteur. En octobre, la Commission du droit d'auteur a fait part de ses motifs relativement à une partie d'un tarif proposé pour l'utilisation de la musique sur Internet<sup>66</sup>.

**«...la Commission du droit d'auteur a statué que les services de musique en ligne qui offrent des extraits de chansons de 30 secondes ne violent pas le droit d'auteur.»**

Ce tarif a fixé les redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la « SOCAN »), société collective qui gère les droits d'exécution du répertoire mondial de musique au Canada, peut percevoir pour la communication sur Internet d'œuvres musicales de 1996 à 2006. La SOCAN avait proposé un tarif très large qui pouvait s'appliquer éventuellement à toutes les utilisations de musique sur Internet, y compris le téléchargement de musique, la web diffusion audio et vidéo, la transmission sur demande, les sites de jeux

et la diffusion simultanée de radio et de télévision. Dans sa décision du 18 octobre 2007, la Commission s'est penchée uniquement sur la demande du Tarif 22 de

**«...l'utilisation d'extraits de 30 secondes par les services de musique en ligne constitue « une utilisation équitable à des fins de recherche » au sens de la Loi sur le droit d'auteur...»**

la SOCAN pour l'utilisation de la musique par les services de musique en ligne, tout en indiquant que les autres utilisations seraient examinées dans une deuxième série de motifs devant être publiés ultérieurement à une date encore indéterminée.

Dans une décision antérieure, la Commission du droit d'auteur avait jugé que des fournisseurs de services Internet n'étaient pas tenus de payer des redevances de droit d'auteur à la SOCAN pour la transmission de musique sur Internet. Par la suite, la Commission du droit d'auteur avait examiné les taux payables pour les différentes utilisations couvertes par le tarif proposé de la SOCAN. Le tarif était contesté par un groupe important d'opposants, notamment, les diffuseurs, les services de musique en ligne, les entreprises de télécommunication sans fil, l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, les stations de radio communautaire et étudiante, l'industrie du logiciel de divertissement et la Société Radio-Canada.

D'abord, la Commission a rejeté l'argumentation des opposants qui faisaient valoir que le téléchargement par un client d'un fichier renfermant une œuvre musicale ne constituait pas une communication au public par télécommunication. La Commission a tiré une conclusion semblable dans sa décision au sujet des sonneries (segments de chansons

téléchargés sur des téléphones cellulaires et utilisés pour signaler un appel entrant).

La Commission a également statué que l'utilisation d'extraits de 30 secondes par les services de musique en ligne constitue « une utilisation équitable à des fins de recherche » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par conséquent, la SOCAN n'a pas eu droit à une indemnité pour l'utilisation d'extraits. L'achat de téléchargements de pistes musicales complètes demande « d'effectuer des recherches et des enquêtes, d'identifier des sites offrant ces biens, d'en choisir un, d'établir si la piste est disponible, de vérifier qu'il s'agit de la bonne version et ainsi de suite. L'écoute préalable contribue à cet effort pour trouver. » La Commission a conclu que si copier une décision judiciaire en vue de pouvoir conseiller un client est une utilisation équitable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, il n'en va de même de l'écoute d'un extrait de 30 secondes pour décider ou non d'acheter un téléchargement ou un CD.

**MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS – NOUVEAU TARIF POUR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE** La Commission du droit d'auteur a rendu sa décision qui fixe les redevances qui doivent être versées à l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (la « CMRRA ») et à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (la « SODRAC ») par les services de musique en ligne, tels que Puretracks et iTunes®, pour le droit de reproduire des œuvres musicales<sup>68</sup>.

La CMRRA et la SODRAC (collectivement « CSI ») ont déposé une proposition conjointe de tarif portant sur des redevances imposées sur le produit brut des services de musique en ligne pour le téléchargement permanent d'œuvres musicales, de transmissions sur demande et de téléchargements limités. CSI avait fondé sa proposition de redevances sur les

redevances de reproduction payables pour les sonneries (segments de chansons qui sont téléchargés sur des téléphones cellulaires pour signaler un appel téléphonique). Les tarifs proposés étaient contestés, on s'en doute bien, par de nombreux joueurs importants de l'industrie de la musique en ligne.

La Commission du droit d'auteur s'est rangée du côté des opposants et a rejeté la comparaison de CSI avec les sonneries, estimant que le marché des sonneries est trop différent du marché des téléchargements des pistes complètes pour servir de mesure de référence utile. Toutefois, la Commission a également rejeté un certain nombre de rajustements que les opposants avaient proposé au tarif retrouvé dans le marché des CD préenregistrés. La Commission a conclu que le taux approprié était celui de 8,8 pour cent du montant versé par les clients pour télécharger un fichier musical. En tenant compte qu'il s'agissait de la première fois que le tarif était ainsi homologué, la Commission a décidé d'atténuer son impact en appliquant un rabais de 10 pour cent pour la période initiale, donnant lieu finalement à un taux homologué de 7,9 pour cent du montant versé par le client.

**« La décision de la Commission fait ressortir les défis rencontrés pour établir les redevances de droit d'auteur dans un contexte de changements technologiques rapides »**

La décision de la Commission fait ressortir les défis rencontrés pour établir les redevances de droit d'auteur dans un contexte de changements technologiques rapides. Les services de musique en ligne sont entrés sur le marché et ont établi un prix de détail dominant de 99 cents par

piste. Il a fallu plusieurs années au système de réglementation du droit d'auteur pour rattraper et fixer le prix pour les droits qui sont un apport au produit final. Il sera intéressant de voir si les taux fixés par la Commission dans cette instance et la décision du Tarif 22 de la SOCAN s'y rapportant mentionnée ci-dessus auront une incidence sur les activités et la stratégie de prix des services de musique en ligne au Canada.

## **UNE TAXE SUR LES COPIES PRIVÉES MAINTENANT APPLIQUÉE AUX ENREGISTREURS AUDIONUMÉRIQUES**

Au Canada, il est possible de faire des copies à usage privé d'œuvres musicales comprises dans des enregistrements sonores (p. ex. des disques compacts préenregistrés), en vertu d'une exception visant la copie privée, établie en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. La Commission du droit d'auteur du Canada a rendu une décision à l'effet que la taxe sur les copies à usage privé peut également s'appliquer aux « enregistreurs audionumériques » (p. ex. les lecteurs MP3 et les iPod®) et ce, malgré une décision rendue en 2005 par la Cour d'appel fédérale qui a établi que ces appareils ne sont pas assujettis à la taxe<sup>69</sup>. La Loi sur le droit d'auteur prévoit un droit de rémunération sous la forme d'une taxe prélevée auprès des fabricants et des importateurs de supports vierges d'enregistrement audio (p. ex. les cassettes audio, les cassettes audionumériques, les disques compacts enregistrables et les disques compacts réenregistrables). En 2005, la Société canadienne de perception de la copie privée (la « SCPCP ») avait proposé que la taxe soit appliquée aux cartes mémoires non amovibles, aux supports de mémoire flash non amovibles

et aux disques durs incorporés dans les enregistreurs audionumériques portatifs, laquelle proposition a été acceptée par la Commission du droit d'auteur. La Canadian Storage Media Alliance (la « CSMA ») a tenté d'obtenir une révision judiciaire de la décision de la Commission, en alléguant que la Commission avait commis une erreur en appliquant la taxe à la mémoire non amovible intégrée dans ces appareils. En 2005, la Cour d'appel fédérale avait annulé la décision de la Commission au motif que les appareils d'enregistrement

**« La Commission du droit d'auteur du Canada a rendu une décision à l'effet que la taxe sur les copies à usage privé peut également s'appliquer aux « enregistreurs audionumériques » (p. ex. les lecteurs MP3 et les iPod®)... »**

audionumérique portatifs ne sont pas des supports d'enregistrement audio; il incomberait au Parlement de décider si de tels appareils devraient être inclus dans la catégorie d'articles qui peuvent être assujettis à une taxe.

En janvier 2007, la SCPCP a déposé sa proposition de tarifs visant la copie privée pour les années 2008 et 2009. En plus de la liste habituelle des supports d'enregistrement audio comme les disques compacts enregistrables, la SCPCP a tenté de faire appliquer la taxe aux « produits qui peuvent enregistrer, stocker et jouer un enregistrement sonore sans l'aide d'un support

externe (les « enregistreurs audionumériques »), tels que les lecteurs portatifs MP3 et iPod®. La CSMA et le Conseil canadien du commerce de détail (le « CCCD ») ont déposé une requête à la Commission soutenant que la Cour d'appel fédérale avait déjà décidé que les enregistreurs audionumériques ne constituaient pas des supports d'enregistrement audio et ne pouvaient donc pas être assujettis à la taxe. La Commission a rejeté la requête et a déclaré que les énoncés antérieurs de la Cour d'appel fédérale constituaient des *obiters* et que par conséquent la Commission n'était pas liée par ceux-ci.

La Commission s'est ensuite penchée sur la question de savoir si un enregistreur audionumérique constitue un support d'enregistrement audio et a déterminé que, pour en venir à cette conclusion, elle devait se fonder sur une définition très large de ce qui constitue un « support audio vierge », comprise dans la *Loi*. La Commission a fondé sa décision sur le fait que les enregistreurs audionumériques peuvent stocker des reproductions d'enregistrement sonore, indépendamment du fait que ces appareils peuvent effectuer de telles reproductions ou lire celles-ci.

Nous devons patienter pour connaître le dénouement de cette histoire puisque la décision de la Commission est en examen devant la Cour d'appel fédérale à la suite d'une demande de révision judiciaire déposée par la CSMA et le CCCD.

## NOTRE GROUPE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### Toronto

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

### Montréal

Abecassis, Alexandre  
Desrosiers, Julie  
Dussault, Alain Y.  
El Ayoubi, Hilal  
Gagné, Mathieu  
Gilker, Stéphane  
Lafleur, Marie  
Lapointe, Serge  
Latulippe, Chloé  
Leblanc, Christian  
Mikus, Jean-Philippe  
Nadon, Marc-André  
Nitoslawski, Marek  
Turgeon, David

### Québec

Roy, Sébastien  
Tétreault, Marie Carole

LE GROUPE DE PRATIQUE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE FASKEN MARTINEAU GRANDIT! Au cours de l'année 2007, nous avons poursuivi la croissance de notre groupe de pratique en brevets en accueillant trois nouveaux agents de brevets. Il s'agit d'Alexandre Abecassis, de Serge Lapointe et de Lesley Morrison. M. Abecassis exerce dans le domaine de la haute technologie alors que M. Lapointe s'occupe principalement des brevets et des demandes de brevets dans l'industrie de la biotechnologie, de la pharmaceutique et de la chimie. Notre plus récente addition, Mme Morrison, exerce également dans le domaine de la haute technologie. Tous nos nouveaux agents de brevets rédigent, déposent et poursuivent des demandes de brevets auprès de l'OPI, de l'USPTO et de l'OMPI.

Chloé Latulippe et Marc-André Nadon se sont également joints à nous. Chloé et Marc-André exercent dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit des médias et des communications. Ils représentent et conseillent nos clients sur différents aspects du droit de la propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, les secrets commerciaux, les brevets et les marques de commerce.

Le 1er février 2007, Fasken Martineau a fusionné avec le cabinet britannique Stringer Saul LLP situé à Londres et spécialisé dans l'inscription de sociétés sur l'*Alternative Investment Market* (AIM), la division d'inscription à la cote de la Bourse de Londres pour petites entreprises en croissance. Le bureau de Londres du cabinet, Fasken Martineau Stringer Saul (FMSS) est le tout premier cabinet Canada-Royaume-Uni à service complet intégré comptant des avocats qui pratiquent à la fois le droit anglais et le droit canadien. Le bureau comprend plus de 50 avocats, la plupart étant reconnus comme des spécialistes dans leur champ de pratique respectif.

Le bureau met au service de sa clientèle une expertise diversifiée dans le domaine du droit commercial, notamment le droit corporatif et le droit des sociétés, les contrats commerciaux, la propriété intellectuelle, les technologies de l'information, la fiscalité, la propriété commerciale, l'emploi, le commerce international et le litige. Notre bureau de Londres jouit d'une solide réputation, forgée sur l'expertise en matière juridique et commerciale dans des secteurs spécifiques des affaires tels que le marché AIM, les sciences de la vie, les mines et les ressources naturelles, l'édition et l'immobilier de détail. Son classement parmi les cabinets londoniens de premier plan en litige en matière de brevets selon le répertoire *Chambers 2008* fait état de l'expertise du bureau dans ce domaine, pour lequel notre associé Ralph Cox est désigné à titre de juriste d'élite. Le répertoire *Chambers 2008* donne également un classement supérieur à l'équipe des sciences de la vie en désignant Gary Howes et Paul Ranson comme juristes d'élite hautement qualifiés.

FMSS constitue une porte d'entrée pour les entreprises du Royaume-Uni qui cherchent à pénétrer le marché canadien ou qui sont confrontées à des questions juridiques canadiennes. Ses membres offrent des conseils juridiques stratégiques sur une vaste gamme d'initiatives commerciales canadiennes à des clients au Royaume-Uni, en Europe et en Afrique.

En plus de sa fusion avec le cabinet britannique Stringer Saul, Fasken Martineau a également fusionné le 1er avril 2007 avec le cabinet Johnston & Buchan LLP d'Ottawa, un cabinet très respecté fondé en 1980. Le nouveau bureau d'Ottawa compte 13 avocats dotés d'une vaste expérience dans le domaine des communications, du droit commercial et des affaires ainsi que dans d'autres domaines du droit public. L'ajout de ce nouveau bureau apporte à Fasken Martineau des compétences de haut niveau en matière de propriété intellectuelle dans la région d'Ottawa. Outre les besoins de la clientèle dans le domaine des communications, Stephen Acker se consacre également aux poursuites et aux oppositions en matière de marques de commerce, tandis qu'Aidan O'Neill, Jay Kerr-Wilson et Robert Buchan s'occupent d'une vaste gamme de questions relevant du droit d'auteur, notamment devant la Commission du droit d'auteur du Canada.

**Ottawa**

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

**Vancouver**

Curtis, David  
Fancourt-Smith, Mark  
Hefford, Alfred  
Ingalls, Doran J.  
Kuypers, Roger A.C.  
MacNeil, Janine  
Morrison, Lesley  
Polonenko, Daniel R.  
Wotherspoon, David

**Calgary**

Grace, Peggy  
Peters, Richard  
Wyke, Karen

**Londres**

Boateng-Muhammad, Francesca  
Booth, Allistair  
Cox, Ralph  
Heaviside, Lucy  
Howes, Gary  
Kashis, Michael  
Klein, Emma  
Narraway, Nicholas  
Richards, Stuart

**FASKEN MARTINEAU DANS L'ACTUALITÉ. Christian Leblanc de notre groupe de Propriété intellectuelle nommé étoile montante (« Rising Star ») de la communauté juridique par Lexpert** Christian est un associé de notre bureau de Montréal. Il pratique le droit en litige commercial et civil avec l'accent sur la propriété intellectuelle, les hautes technologies, le droit des médias, des communications et de la diffamation. Cette reconnaissance annuelle de Lexpert rend honneur aux meilleurs avocats canadiens de moins de 40 ans, exerçant en cabinet ou en entreprise. La liste des meilleurs avocats de moins de 40 ans de Lexpert a été publiée dans le numéro de novembre-décembre 2007 du magazine Lexpert.

**Félicitations à Stéphane Gilker et Marek Nitoslawski de notre groupe de pratique Propriété intellectuelle qui ont été reconnus Best Lawyers in Canada 2008** Le répertoire *The Best Lawyers in Canada 2008* compte 79 avocats du cabinet désignés par leurs pairs dans divers champs de pratique. Stéphane Gilker et Marek Nitoslawski ont été choisis récemment par leurs pairs pour figurer dans le répertoire *The Best Lawyers in Canada 2008*. Cette publication annuelle s'appuie sur une enquête-sondage exhaustive menée auprès des pairs au cours de laquelle les avocats sont appelés à voter sur les aptitudes juridiques d'autres avocats de leur spécialité. L'inclusion au sein de *The Best Lawyers in Canada* est considérée comme une distinction prestigieuse.

**Fasken Martineau reçoit le prix de la meilleure intégration de l'Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing (ARIM)** Le 15 juin 2007, l'Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing (ARIM) a décerné à Fasken Martineau et à Corbin Partners Inc. son prestigieux prix de la meilleure intégration (*Best Integration Award*). L'attribution de ce prix découle des efforts conjugués de May Cheng, de Julie Desrosiers et de Leanne Shaughnessy qui leur ont permis de faire preuve d'innovation dans une affaire de contrefaçon de marques de commerce dont Victoria's Secret et La Senza sont propriétaires. Travaillant de concert avec Corbin Partners Inc., l'équipe est parvenue à faire accepter un amalgame de diverses sources d'information, dont un sondage mystère auprès de détaillants, comme élément de preuve de confusion dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Il s'agit de la première cause où un tribunal canadien acceptait un sondage mystère auprès de détaillants comme élément de preuve d'une enquête d'experts dans un litige en propriété intellectuelle.

**Reconnaissance pour les groupes Propriété intellectuelle et Sciences de la vie de Fasken Martineau Stringer Saul** Les associés du groupe Propriété intellectuelle de notre bureau de Londres sont d'éminents juristes reconnus dans le domaine par le répertoire *Chambers 2008* et son groupe Propriété intellectuelle et Sciences de la vie est également recommandé par le répertoire *Legal 500*. Notre classement parmi les cabinets londoniens de premier plan en litige en matière de brevets selon le répertoire *Chambers 2008* fait état de notre expertise dans ce domaine, pour lequel Ralph Cox est désigné à titre de juriste d'élite. Le répertoire *Chambers 2008* donne également un classement supérieur à l'équipe des sciences de la vie en désignant Gary Howes et Paul Ranson comme juristes d'élite hautement qualifiés.

**FAITES APPEL À NOUS POUR VOS BESOINS EN PI** Composé d'un groupe spécialisé d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce, notre groupe multidisciplinaire conseille les clients dans tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle et dédie ses efforts à la compréhension de la technologie et de l'environnement d'affaires de nos clients. Notre formation technique combinée à notre expérience se traduit par une grande expertise en brevets dans les secteurs des sciences de la vie, des systèmes physiques et logiques, des logiciels, des méthodes d'affaires, de la mécanique et de l'électromécanique de même que dans les systèmes, méthodes et procédés de fabrication.

Notre équipe comprend également des avocats spécialisés en marques de commerce, des agents inscrits et des techniciens qui déposent et poursuivent des demandes d'enregistrement de marques de commerce au Canada et à l'étranger grâce à un réseau établi de cabinets d'avocats associés. Nos

professionnels en marques de commerce ont également de l'expérience en matière d'opinion de validité, de contrefaçon et de rapports de disponibilité, de même qu'en litige et en droit transactionnel.

Les professionnels de notre groupe de pratique Propriété intellectuelle sont des membres actifs d'associations juridiques et professionnelles diverses. Ils font fréquemment des allocutions et publient des articles sur des sujets pertinents dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Nos plaideurs en propriété intellectuelle ont de vastes compétences en litige aux niveaux provincial et fédéral et ont plaidé devant tous les tribunaux de *common law* et de droit civil, y compris au Québec, dans de nombreux litiges de propriété intellectuelle.

### **AU SUJET DE FASKEN MARTINEAU**

Fasken Martineau est l'un des cabinets d'avocats canadiens les plus importants au pays en droit des affaires et en litige. À l'échelle internationale, nos bureaux de Londres et New York font de Fasken Martineau un chef de file des cabinets canadiens s'étant établis dans les deux principaux centres financiers du monde. En outre, notre bureau de Johannesburg fait de Fasken Martineau le seul cabinet d'avocats canadien à avoir un bureau sur le continent africain.

Notre groupe de pratique en Droit minier a été classé premier trois années d'affilée par *Who's Who Legal*, et *The International Who's Who of Business Lawyers*. De nombreux avocats du cabinet sont reconnus comme des chefs de file dans leurs champs d'expertise. Parmi tous nos avocats, 75 sont nommés dans le répertoire *Canadian Legal Expert Directory*. De plus, 19 d'entre eux se classent parmi les 500 principaux avocats du Canada, et 14 des associés du cabinet sont mentionnés dans le prestigieux répertoire *The World's Leading Lawyers* de *Chambers Global*. Fasken Martineau est reconnu pour son expérience particulière dans les domaines des fusions et acquisitions transfrontalières, valeurs mobilières, services bancaires et financiers, droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle, insolvabilité et redressement, fiscalité, litige, travail, successions, fiducies et arbitrage.

Le cabinet offre des services dans pratiquement tous les domaines du droit canadien et dans presque tous les secteurs d'industries à des clients situés au Canada et à l'étranger. Fasken Martineau possède également une expertise dans les deux systèmes juridiques du Canada, la *common law* et le droit civil et offre ses services en anglais et en français.

**CORÉDACTEURS : David Turgeon, Mark D. Penner et Leanne Shaughnessy.** Toute question ou commentaire concernant cette publication, de même que toute demande de reproduction, devrait être envoyé(e) aux rédacteurs.

Cette publication vise à fournir des renseignements aux clients concernant les récents développements en droit à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Les articles que renferme ce bulletin ne constituent pas des avis juridiques et les lecteurs ne devraient pas agir en fonction de ces articles sans d'abord consulter un avocat. Celui-ci effectuera une analyse et donnera des conseils relativement à leur cas particulier. Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques professionnelles.

© 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

<sup>1</sup> (<http://www.mondaq.com/>) MONDAQ avait accordé la mention de l'article canadien le plus populaire de son site en février 2007 à la *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* de Fasken Martineau. (consulter <http://www.fasken.com/fr/news/Detail.aspx?news=5734> ou <http://www.mondaq.com/content/awards.asp?id=58A5765B-45A3-41CF-96C9-2EB4E300F91B>).

<sup>2</sup> *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (DORS/93-133) (<http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-93-133>)

<sup>3</sup> D.O.R.S./96-423 (<http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-96-423>)

<sup>4</sup> Gazette du Canada (<http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070516/html/sor90-f.html>)

<sup>5</sup> Avis de pratique de l'OPIIC ([http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/patents/notice\\_oct02\\_07-f.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/notice_oct02_07-f.html))

<sup>6</sup> La gazette du bureau des brevets (<http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/patgazarc.nsf/arcEd-f?openform&{08/14/2007>)

<sup>7</sup> L.R.C., 1985, ch. P-4, telle que modifiée. ([http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s\\_1::bo-ga:s\\_2/en/fr?page=1](http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s_1::bo-ga:s_2/en/fr?page=1))

<sup>8</sup> L.R.C., 1985, ch. F-27, tel que modifiée (<http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/F-27>)

<sup>9</sup> Office de la propriété intellectuelle du Canada ([http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/jcpa/p5-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/jcpa/p5-f.html))

<sup>10</sup> Office de la propriété intellectuelle du Canada ([http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/jcpa/p4-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/jcpa/p4-f.html)), consulter également le site Web d'Apotex au <http://www.apotex.com/apotriavir/default.asp>

<sup>11</sup> (2007) C.F. 222 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf222/2007cf222.html>)

<sup>12</sup> Voir : « Correction de «petites» erreurs », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1).

<sup>13</sup> *Supra*, note 4.

<sup>14</sup> Consulter le site web du United States Patent & Trade-mark Office ([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))

<sup>15</sup> Consulter le site web du United States Patent & Trade-mark Office, Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, Final rule (<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf>)

<sup>16</sup> U.S. Federal Register (<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>)

<sup>17</sup> (2007) C.A.F. 217 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf217/2007caf217.html>)

<sup>18</sup> (2007) C.F. 971 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc971/2007fc971.html>)

<sup>19</sup> Paragraphe 271(f) ([http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl\\_35\\_U\\_S\\_C\\_271.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_271.htm))

<sup>20</sup> Article 48 de la *Loi sur les brevets* ([http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s\\_48::bo-ga:s\\_48\\_1//fr?page=14](http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s_48::bo-ga:s_48_1//fr?page=14))

<sup>21</sup> (2007) F.C. 11 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc11/2007fc11.html>)

<sup>22</sup> (2006) C.F. 7 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf7/2006cf7.html>) et (2007) F.C.A. 327 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca327/2007fca327.html>)

<sup>23</sup> Pour de plus amples informations quant à l'interprétation téléologique, voir *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067 (<http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc67/2000csc67.html>) et *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024 (<http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc66/2000csc66.html>)

<sup>24</sup> (2007) F.C. 642 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc642/2007fc642.html>)

<sup>25</sup> Voir « Quelle utilisation ? », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1)

<sup>26</sup> *Supra*, note 2

<sup>27</sup> (2007) C.A.F. 140 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf140/2007caf140.html>)

<sup>28</sup> (2007) F.C. 1057 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc1057/2007fc1057.html>)

<sup>29</sup> Voir « Quand une prédiction est-elle valable ? », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1). Voir également *infra*, note 31.

<sup>30</sup> *Supra*, note 27.

<sup>31</sup> (2007) C.A.F. 163 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf163/2007caf163.html>)

<sup>32</sup> Voir « Protection des données », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1).

<sup>33</sup> *Supra*, note 8.

<sup>34</sup> (2007) C.F. 232 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf232/2007cf232.html>)

<sup>35</sup> (2007) F.C. 154 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc154/2007fc154.html>). Un avis d'appel de la décision a été émis en date du 19 février 2007.

<sup>36</sup> *Supra*, note 7.

<sup>37</sup> (2007) C.A.F. 375 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf375/2007caf375.html>) et (2007) F.C.A. 374 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca374/2007fca374.html>)

<sup>38</sup> Voir « Les fraudes aux brevets maintenant bien réelles au Canada ? », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1).

<sup>39</sup> (2007) C.F. 81 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf81/2007cf81.html>), décision renversée (2007) C.F.A. 173 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf173/2007caf173.html>). L'autorisation d'appel de Novopharm a été rejetée par la Cour suprême du Canada. ([http://cases-dossiers.scc-csc.gc.ca/information/cms/docket\\_f.asp?32113](http://cases-dossiers.scc-csc.gc.ca/information/cms/docket_f.asp?32113))

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> (2007) F.C. 1142 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc1142/2007fc1142.html>)

<sup>42</sup> (2007) F.C. 898 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc898/2007fc898.html>)

<sup>43</sup> Articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets* ([http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s\\_48::bo-ga:s\\_48\\_1//fr?page=14](http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s_48::bo-ga:s_48_1//fr?page=14))

<sup>44</sup> (2006) C.F. 1021 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf1021/2006cf1021.html>), confirmant (2006) C.F. 876 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf876/2006cf876.html>); affirmé (2007) C.A.F. 129 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf129/2007caf129.html>); autorisation d'appel rejetée par la Cour suprême du Canada.

<sup>45</sup> (2007) C.F. 376 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf376/2007cf376.html>), appel rejeté (2007) F.C. 843 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc843/2007fc843.html>)

<sup>46</sup> L.R.C., 1985, ch. T-13, tel que modifiée. (<http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/T-13>)

<sup>47</sup> Énoncé de pratique de l'OPIIC ([http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/tm/tm\\_notice/tmn2007-08-22-f.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_notice/tmn2007-08-22-f.html))

<sup>48</sup> (2007) F.C. 406 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf406/2007cf406.html>)

<sup>49</sup> Énoncé de pratique de l'OPIIC ([http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/tm/tm\\_notice/tmn2007-10-01-e.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_notice/tmn2007-10-01-e.html))

<sup>50</sup> 2007, ch. 25 (<http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/O-9.2>)

<sup>51</sup> Gazette du Canada (<http://canadagazette.gc.ca/part1/2007/20071006/html/regle2-f.html>)

<sup>52</sup> Voir *Les produits contrefaits au Canada - Une menace pour la sécurité publique* (<http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?COM=10804&SourceId=209854&SwitchLanguage=1>) et *La contrefaçon et le piratage : copier, c'est voler* ([http://cmte.parl.gc.ca/Content/HOC/committee/391/indu/reports/rp3060548/391\\_INDU\\_Rpt08/391\\_INDU\\_Rpt08-f.pdf](http://cmte.parl.gc.ca/Content/HOC/committee/391/indu/reports/rp3060548/391_INDU_Rpt08/391_INDU_Rpt08-f.pdf)).

<sup>53</sup> (2007) F.C. 262 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc262/2007fc262.html>); (2007) F.C.A. 255 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca255/2007fca255.html>)

<sup>54</sup> Voir « Protection des marques célèbres », *Revue de l'année 2006 en propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1).

<sup>55</sup> (2007) F.C.A. 258 (<http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2007/2007fca258/2007fca258.html>), confirmant la décision de première instance dans 2006 C.F. 21 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf21/2006cf21.html>)

<sup>56</sup> (2007) C.F. 243 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf243/2007cf243.html>)

<sup>57</sup> Décision de l'ACEI ([http://www.cira.ca/en/dpr-decisions/00004\\_B\\_cheaptickets\\_ca\\_decision\\_en.pdf](http://www.cira.ca/en/dpr-decisions/00004_B_cheaptickets_ca_decision_en.pdf))

<sup>58</sup> L.R. 1985, ch. C-46, en sa version modifiée. (<http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/>)

<sup>59</sup> ch. 28 (projet de loi C-59) (<http://www.parl.gc.ca/39/1/parbus/chambus/house/bills/summaries/c59-e.pdf>)

<sup>60</sup> L.R. 1985, ch. C-42, en sa version modifiée. (<http://laws.justice.gc.ca/en/C-42/index.html>)

<sup>61</sup> (2007) C.S.C. 37 (<http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc37/2007csc37.html>)

<sup>62</sup> Voir « Dommages-intérêts préétablis en vertu de la Loi sur le droit d'auteur » dans *Revue 2006 de la propriété intellectuelle* (*Aupra*, note 1).

<sup>63</sup> 2007 CF 659 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc659/2007fc659.html>)

<sup>64</sup> 2007 FC 1179 (<http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2007/2007fc1179/2007fc1179.html>)

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m20071018-b.pdf>

<sup>67</sup> Voir « Les sonneries coûtent cher » dans *Revue 2006 de la propriété intellectuelle* (*Supra*, note 1). Une requête en révision judiciaire de la décision des sonneries a été entendue par la Cour fédérale d'appel le 22 octobre 2007. La cour n'a pas encore rendu sa décision.

<sup>68</sup> <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/116032007-b.pdf>

<sup>69</sup> [http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/cl1907\\_2007-b.pdf](http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/cl1907_2007-b.pdf)