

# EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONTREFAÇON ET RESPONSABILITÉ

par  
Jacques A. Léger, c.r.\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

## INTRODUCTION

En ce qui concerne le Canada, la *Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce* (L.C. 1994, ch. 47) a été sanctionnée le 15 décembre 1994. Elle a donné effet aux obligations contractées par le Canada de par sa signature de cet Accord, y compris les obligations résultant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("ADPIC", en anglais "TRIPS"). Les dispositions de cette Loi concernant la propriété intellectuelle sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996, modifiant les lois canadiennes portant sur les brevets d'invention, marques de commerce, droits d'auteur, topographies et dessins industriels.

## I- QUELS SONT LES ACTES DE CONTREFAÇON

### A. BREVETS D'INVENTION

1. **Actes de contrefaçon.** La *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4) ne définit pas ce en quoi consistent les actes de contrefaçon. L'article 55(1)

---

© LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1997.

\*Avocat et agent de marques de commerce, Jacques A. Léger, c.r. est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce rapport a été préparé pour fins de discussion à l'occasion du Congrès de Vienne/Budapest de l'AIPPI tenu des 18 au 22 avril 1997. Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 210

dispose en partie que "Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci de tous dommages - intérêts que cette contrefaçon a fait subir à ces personnes après l'octroi du brevet." Toutefois, l'octroi du brevet confère au breveté "le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention (...)": article 42. D'autre part, l'article 57(1)(a) prévoit que le tribunal saisi d'une action en contrefaçon peut rendre ordonnance "pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet (...)" (nos soulignés).

Toutefois, il n'y a pas contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale ou provinciale canadienne, ou une loi étrangère réglementant la fabrication, utilisation ou vente d'un produit: article 55.2(1). Il n'y a pas, non plus, contrefaçon si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée, au sens du paragraphe 55.2(1), a lieu dans une période prévue par règlement et qu'elle a pour but la production et l'emmagasinage d'articles destinés à être vendus après l'expiration du brevet: article 55.2(2).

L'importation au Canada d'un article contrefait fabriqué à l'étranger constitue contrefaçon; il en va de même pour l'importation d'un article fabriqué ailleurs en utilisant un procédé breveté au Canada: *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 289 et (1992), 40 C.P.R. (3d) 361 (Cour fédérale, Div. 1ère inst.)

D'autre part, la définition du terme "invention" à l'article 2 de la Loi comprend "tout procédé ... présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité". Le droit exclusif conféré au breveté par l'article 42, soit de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres l'objet du brevet, a donc également trait à une invention consistant en un procédé.

Par conséquent, le droit canadien rejoint en substance les actes prohibés par l'article 28 de TRIPS.

2. **Autres actes de contrefaçon: incitation.** L'incitation à la contrefaçon peut constituer contrefaçon. Une personne qui sciemment et par actes positifs en incite une autre à contrefaire un brevet peut être considérée comme responsable de contrefaçon si, bien entendu, la personne induite a bel et bien contrefait le brevet. La personne qui incite doit le faire à ses propres fins et à son bénéfice. Mais le simple fait de poser un acte qui mène à la contrefaçon ne constitue pas, en soi, une incitation à contrefaire *Reading &*

*Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 410, conf. (1987), 79 N.R. 351 (C.A.F.). Les tribunaux canadiens ont été amenés à établir de fines distinctions entre les comportements qui entraînent ou non ce genre de responsabilité pour contrefaçon: *Procter & Gamble Co. c. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978) 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F.), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.).

3. **Notions couvertes par la liste des actes prohibés.** La *Loi sur les brevets* ne définit pas les termes "fabriquer", "construire", "exploiter" et "vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent" utilisés à l'article 42. La question de savoir si un agissement constitue contrefaçon est une question mixte de droit et de faits: l'interprétation du brevet et l'étendue des droits conférés sont une question de droit; la question de savoir si les activités du défendeur entrent dans la sphère de protection du brevet est une question de fait.

La personne qui acquiert un produit breveté a une licence implicite lui permettant de la faire réparer où elle le veut, mais si la réparation comporte la fabrication d'une pièce elle-même brevetée, il peut y avoir contrefaçon: *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F.).

En ce qui concerne l'importation, l'offre en vente au Canada d'un produit vendu à l'étranger ne constitue pas une vente contrefactrice au Canada par la personne qui effectue l'offre et n'a pas le produit en sa possession: *Domco Industries Ltd. c. Mannington Mills Inc.* (1988), 23 C.P.R. (3d) 96 (C.F.), conf. 29 C.P.R. (3d) 481 (C.A.F.). Il convient de rappeler que les actes reprochés doivent tomber sous l'énumération des droits exclusifs prévus à l'article 42, cf. paragraphe 3 ci-haut.

4. **Contrefaçon d'un procédé.** La Loi canadienne est substantiellement en harmonie avec l'art. 28(b) de TRIPS. D'autre part, l'article 55.1 de la Loi fait bénéficier le breveté d'une importante présomption, relativement à la protection d'un procédé, en ces termes:

Dans une action en contrefaçon d'un brevet accordé pour un procédé relatif à un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l'absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté.

5. **Exceptions.** Les exceptions à la contrefaçon admises en droit canadien sont, de façon générale, les suivantes:

- art. 23 : Exception en faveur de l'usage d'une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada.
- art. 55.2: Exception relative à l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée dans le cadre de la préparation et de la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente d'un produit.
- art. 56 : Exception en faveur de l'acheteur ou du fabricant d'une invention avant qu'elle ne soit brevetée, pourvu que les actes posés par lui soient antérieurs à la date de dépôt de la demande de brevet.
- Exception en faveur de l'expérimentation d'une invention: *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F.).
- Exception relative à l'épuisement des droits: la vente d'un produit breveté épuise les droits sur celui-ci à moins d'une restriction explicite: ainsi par exemple, le produit pourra être revendu.

## **B. MARQUES DE COMMERCE**

1. **Actes de contrefaçon.** L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, ch. T-13) donne au propriétaire d'une marque enregistrée à l'égard de marchandises ou services, sauf si l'invalidité de l'enregistrement est démontrée, le droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada en ce qui concerne ces marchandises ou services. L'article 20 prévoit que le droit du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée à l'emploi exclusif de celle-ci est réputé être violé par une personne non-admise à l'employer qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque ou un nom commercial créant de la confusion. Ces dispositions paraissent substantiellement en harmonie avec l'article 16(1) de "TRIPS".

La notion d'emploi d'une marque est centrale en droit canadien. Aux termes de l'article 4(1) de la Loi, une marque est réputée employée en liaison avec des marchandises, si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, la marque est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels elles sont distribuées ou si elle

est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. L'emploi d'une marque en liaison avec des services consiste en le fait de la montrer ou de l'employer dans l'exécution ou l'annonce de ces services: article 4(2). Enfin, une marque mise au Canada sur des marchandises ou colis qui les contiennent est réputée, lors de l'exportation de ces marchandises, être employée au Canada en liaison avec celles-ci: article 4(3).

Il n'existe pas, dans la Loi canadienne, de présomption de risque de confusion lors de l'emploi d'une marque identique, mais il existe la présomption de violation dans le cas prévu à l'article 20, si la marque adverse crée confusion.

L'article 22 de la Loi confère au propriétaire d'une marque enregistrée le droit d'agir à l'encontre d'une personne qui emploie cette marque d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage relié à celle-ci: cette disposition paraît dépasser le cadre de protection prévue par l'article 16(1) de "TRIPS".

**Droits antérieurs.** L'article 21 de la Loi reconnaît la validité de droits antérieurs, en prévoyant qu'une personne qui avait, de bonne foi, employé au Canada une marque de commerce créant confusion, avant la date de production de la demande d'enregistrement d'une autre personne, peut recevoir du tribunal autorisation de continuer à employer la marque de commerce créant confusion dans une région donnée.

2. **Marques notoires.** La Loi canadienne ne prévoit pas de dispositions protégeant spécifiquement les marques notoires. Mais pour être protégée au Canada, une marque de commerce n'a pas nécessairement à être enregistrée, tel que mentionné ci-haut. Il s'agit donc d'une première forme de protection qui peut être revendiquée à l'égard d'une marque notoire.

Dans l'appréciation de la confusion, les critères énumérés à l'article 6(5) de la Loi prévoient, au sous-paragraphe (a), la mesure dans laquelle une marque est devenue connue, et au sous-paragraphe (b), la période pendant laquelle la marque a été en usage: autres circonstances favorables à la marque notoire. Plus une marque est notoire en raison de publicité et d'emploi importants, plus elle jouit d'une grande étendue de protection: *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), (1995) 1 C.F. 614 (C.A.F.) Rappelons également la disposition de l'article 6(2) de la Loi.

Enfin, la révélation d'une marque de commerce au Canada (par opposition à son emploi tel que défini par la Loi) peut fonder, dans certaines circonstances, une opposition à l'enregistrement d'une marque adverse créant confusion,

suivant l'article 16 de la Loi. Une marque est réputée révélée au Canada, suivant l'article 5, lorsqu'elle a été employée dans un pays de l'Union (i.e. un pays membre de la Convention de Paris ou de l'OMC) autre que le Canada et si, entre autres, les marchandises ou services visés ont été annoncés au Canada et que par suite de cette annonce, la marque est bien connue au Canada. Le bénéfice de l'article 5 suppose la preuve d'un degré élevé de notoriété: *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.* (1974), (1974) 2 C.F. 558 (C.F.)

Indépendamment de l'enregistrement, l'acquisition d'une réputation dans une région du Canada peut permettre au propriétaire de la marque réputée d'empêcher un tiers d'utiliser, dans cette région, une marque créant confusion: *Hilton Hotels Corp. c. Belkin* (1955), 15 Fox Pat. C. 130 (B.C.S.C.).

3. **Exception en faveur de termes descriptifs.** L'article 20(1)(b)(i) prévoit qu'aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce, toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non-susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

4. **Période d'enregistrement.** La *Loi sur les marques de commerce* du Canada prévoit, à l'article 46(1), une période d'enregistrement de quinze (15) ans, et ne comprend aucune limitation à la possibilité de renouvellement. Par conséquent, sur ce point, le droit canadien est en harmonie avec l'article 18 de "TRIPS".

## II- QUI PEUT AGIR À L'ÉGARD D'UNE CONTREFAÇON

### A. BREVETS D'INVENTION

(a) **Cessions et licences.** Il n'y a pas, dans la Loi canadienne sur les brevets, de formalités de publication permettant de loger opposition à l'encontre de la cession ou de la licence d'un brevet. Par contre la Loi prévoit, aux articles 49 à 52, les modalités suivant lesquelles un brevet peut être cédé ou concédé, y compris l'enregistrement d'un tel acte.

(b) **Qui peut prendre action.** L'article 55(1) prévoit que le breveté et "toute personne se réclamant de celui-ci" peuvent prendre action à l'encontre d'une contrefaçon. Si une personne se réclamant du breveté agit en justice, le

breveté doit être partie à l'action; si celui-ci refuse d'être co-demandeur, il sera assigné comme défendeur. L'expression "toute personne se réclamant du breveté" comprend un licencié exclusif ou non-exclusif: *Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd.* (1982) 1 S.C.R. 907 (Cour suprême du Canada); *Signalisation de Montréal Inc. c. Services de Béton Universels Ltée* (1992), (1993) 1 C.F. 341 (C.A.F.).

(c) **Cession du droit de prendre action pour actes commis avant la cession.** Le cédant ne peut céder, en même temps que le brevet, le droit de prendre action à l'égard d'actes contrefacteurs commis avant la cession: cf FOX, H.G., *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4th ed. (Toronto, 1969, Carswell), pp. 284-285. Mais, lorsqu'il s'agit de la cession d'une entreprise, comprenant des actifs tels un brevet ou une marque, le droit de prendre action à l'égard d'actes posés peut être cédé.

## **B. MARQUES DE COMMERCE**

(a) Il n'y a pas de formalités prévues à la Loi canadienne pour permettre une opposition à une cession ou à une licence de marque de commerce.

(b) Il appartient en principe au propriétaire d'une marque de commerce d'agir à l'égard d'une contrefaçon. Dans le cas où la marque a fait l'objet d'une licence, sous réserve d'un accord entre les parties, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, le licencié peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur: article 50(3).

(c) En autant qu'il existe un intérêt commercial réel dans la marque de la part du cessionnaire, il semble que le droit d'agir à l'encontre d'actes contrefacteurs passés puisse être cédé. Une simple cession de marque sans mention expresse, ne suffirait sans doute pas à céder un tel droit d'action.

### III- QUI PEUT ÊTRE POURSUIVI

#### A. BREVETS D'INVENTION

1. **Connaissance du contrefacteur.** L'intention du défendeur n'entre pas en ligne de compte, car la contrefaçon peut avoir lieu autant dans l'ignorance que la connaissance.

2. **Nécessité d'une mise en demeure.** Il n'est pas nécessaire d'adresser une mise en demeure pour rendre une action en contrefaçon admissible, y compris une demande de dommages.

#### B. MARQUES DE COMMERCE

1. **Connaissance du contrefacteur.** L'intention du défendeur n'entre pas en ligne de compte car la contrefaçon peut avoir lieu autant dans l'ignorance que la connaissance. La bonne foi d'un défendeur peut jouer en sa faveur dans l'application des exceptions prévues par l'article 20(1), soit l'utilisation de son nom personnel comme nom commercial, et l'emploi de bonne foi, autrement qu'à titre de marque, du nom géographique du siège d'affaires du défendeur, ou la description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non-susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque.

La bonne foi est également exigée pour l'application de l'exception prévue à l'article 21 de la Loi, en faveur de la personne autre que le propriétaire inscrit de la marque qui a employé une marque créant confusion, aux fins d'obtention de l'autorisation par le tribunal de continuer son emploi dans une région particulière.

2. **Nécessité d'une mise en demeure.** La Loi canadienne n'oblige pas à adresser un avis formel ou une mise en demeure pour rendre l'action en contrefaçon admissible. Cependant, le fait d'envoyer ou non une mise en demeure pourra avoir un effet au niveau des dommages octroyés.

\*\*\*\*\*

## S U M M A R Y

In Canada, the *Patent Act* confers to the patentee exclusive rights with respect to the making, constructing and using the invention and selling it to others.

The Act provides recourses against infringement of a patent or of a patented process, which can be exercised by a licensee, under certain circumstances.

The rights of a registered trade-mark owner include the right to the exclusive use in Canada of the mark, in connection with the registered wares or services, and the right to act against use of a confusing mark. Well-known marks are not protected as such, but evidence of extensive use and publicity will serve to provide a wide ambit of protection. A trade-mark licensee may take action against infringement, if the owner refuses to act.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

