

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE BREVETS

Bob H. Sotiriadis et France Lessard*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
 Avocats, agents de brevets et de marques
 Centre CDP Capital
 1001 Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
 Montréal, Québec, Canada H2Z 2B7
 Tél. (514) 987 6242 – Fax (514) 845 7874
 www.robic.ca – info@robic.com

1. Introduction
2. Sursis pour brevets en phase terminale
3. La souris fait son bout de chemin
4. Quand copier n'est pas voler
5. Pas nécessaire de réinventer la roue
6. L'erreur est humaine, à condition que ce soit une erreur
7. Pour inciter à enfreindre, il faut tout de même enfreindre
8. Conclusion

1. Introduction

Les derniers mois n'ont pas apporté de grands bouleversements jurisprudentiels en matière de brevets. La législation et la pratique du Commissaire des brevets ont cependant été modifiées ou adaptés en fonction des développements jurisprudentiels des années précédentes. La *Loi sur les Brevets*¹ (ci-après « la Loi ») a notamment été amendée pour offrir un sursis aux victimes de l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Le Commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Industries*² (ci-après « l'affaire *Dutch Industries* »). Bien qu'il ne soit entré en vigueur qu'en février dernier, l'amendement à l'article 78.6(1) de la Loi a déjà été interprété et fait d'autres types de victimes, dans l'affaire *Johnson & Johnson c. Arterial Vascular Engineering Canada*³. Le Commissaire des brevets, quant à lui, a élaboré une politique concernant les ovocytes fécondés, les cellules souches, les organes et les

© CIPS, 2006

* Avocats, de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans *Développements récents en matière de propriété intellectuelle (2006)*. Publication 360.

¹ L.R.C. 1985, ch. P-4

² *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)* (2003), 24 C.P.R. (4th) 157. La demande d'autorisation d'en appeler à la Cour Suprême a été rejetée.

³ 2006 FCA 195. (ci-après l'affaire « *Arterial Vasculari* »)

tissus. Après la souris de Harvard, le Commissaire des brevets clarifie ainsi sa position relativement à la brevetabilité des organismes vivants... ou presque.

2. Sursis pour brevets en phase terminale

Qu'on le veuille ou non, l'obligation de payer ses taxes est absolue et la responsabilité du contribuable est stricte. La propriété intellectuelle n'échappe pas à la règle. D'ailleurs la jurisprudence des dernières années en matière de taxes de brevets nous a démontré l'importance de cette réalité fatidique, notamment dans l'affaire *Dutch Industries*. Rappelons que l'affaire *Dutch Industries* traitait d'une erreur dans le paiement d'une taxe de maintien de brevet. La taxe ayant été payée pour une petite entité alors qu'elle aurait dû être payée pour une grande entité, le brevet avait été déclaré périmé parce qu'il n'était plus possible de payer la différence entre les frais pour une grande entité et ceux pour une petite entité. Cette décision ayant été maintes fois commentée⁴, nous nous attarderons davantage sur les conséquences de l'affaire *Dutch Industries*, les changements législatifs qui ont suivi et la jurisprudence récente faisant suite à ces modifications.

2.1 F. Hoffmann-La Roche AG c. The Commissioner of Patents⁵

Revenons tout d'abord sur cette décision qui a durement rappelé à tous l'importance de bien assurer le suivi administratif d'un dossier de brevet et de n'oublier aucun délai, particulièrement celui à l'intérieur duquel un demandeur doit payer sa taxe de maintien annuelle.

Le 25 novembre 2003, la Cour fédérale refusait une demande de contrôle judiciaire en appel d'une décision du Commissaire des brevets ayant déclaré le brevet de Hoffmann périmé pour cause de non-paiement des taxes de maintien. Hoffmann détenait un brevet émis en 1991. En 1995, elle soumet une demande de re-délivrance qui est acceptée en 1998. C'est en 2002 que le Commissaire aux brevets avise Hoffmann que son brevet est périmé.

Plusieurs erreurs étaient à l'origine du manquement dans le paiement des taxes de maintien et Hoffmann, se disant de bonne foi, a demandé la révision judiciaire de la décision du Commissaire. Dans un premier temps,

⁴ Voir notamment Louis-Pierre GRAVELLE et Philippe LAPORTE, "La petite entité peut rester petite; la grande demeurera toujours grande", (Mai 2003) 15 Cahiers prop. Intel. 1007-1015.

⁵ *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, (2004) 2 F.C.R. 405, confirmant (2005), 45 C.P.R. (4th) 1. (Ci-après l'affaire "*Hoffmann-La Roche*")

Hoffmann avait considéré, à tort, que son brevet re-délivré devait être considéré comme un nouveau brevet pour lequel aucune taxe n'était due la première année. Hoffmann n'a donc pas payé cette taxe ni n'a corrigé son erreur dans le délai de grâce d'une année à l'intérieur duquel un titulaire de brevet peut effectuer un paiement en retard en payant une surtaxe⁶. Le calendrier de paiement des taxes de maintien d'un brevet re-délivré est en fait basé sur la date de délivrance du brevet original, contrairement à ce que croyait Hoffmann.

De son côté, le Commissaire aux brevets a l'habitude de transmettre un avis à la partie ayant manqué le paiement d'une taxe afin d'informer cette dernière de la nécessité de corriger le manquement. Malheureusement, un tel avis n'a pas été envoyé en l'occurrence par le Commissaire; le juge de première instance énumère d'ailleurs plusieurs erreurs commises par le Commissaire dont, selon la compréhension des faits du juge, la même erreur de classification du brevet re-délivré que celle commise par Hoffmann. Il s'agissait là, selon Hoffmann, d'une deuxième erreur dont elle ne pouvait être responsable.

Dans une décision qui rappelle combien l'application de la Loi est stricte et laisse peu de place à l'erreur, la Cour fédérale avait rejeté la demande de révision judiciaire. Le juge O'Reilly rappelait au passage que la Loi était suffisamment claire et précise et ne laissait aucune ouverture à une interprétation ayant permis de passer outre aux obligations de paiement de la taxe. L'affaire *Dutch Industries* a d'ailleurs été citée pour démontrer cette réalité. Le Commissaire n'avait aucune obligation d'aviser Hoffmann de son défaut et l'erreur du Commissaire des brevets n'excusait pas celle commise par Hoffmann. La Loi ne lui offrant aucune chance de salut, Hoffmann a tenté de convaincre la Cour de l'injustice dont elle était victime en alléguant des principes de common law, de justice naturelle, d'équité et de confiance légitime. Tous ces arguments ont été rejetés par la Cour qui n'a rien trouvé dans la Loi lui permettant de contourner les effets fatidiques de son application.⁷ Hoffmann a fait appel de la décision.

Le 29 novembre 2005, la Cour d'appel fédérale confirmait la décision de première instance et rejetait l'appel. La Cour d'appel, en soulignant d'abord que l'appelante n'en était pas à ses premières armes dans le domaine des brevets, a statué que l'erreur commise par le Commissaire des brevets dans

⁶ *Règles sur les brevets*, SOR/96-423, Art. 32 Ann. II.

⁷ Cette décision rappelle la sévérité de l'application de la Loi et l'importance de bien comprendre et documenter le suivi d'un brevet. Pour d'autres commentaires sur cette décision, voir notamment Nathalie JODOIN et Adam MIZERA, « Deux certitudes au Canada : la mort et l'obligation de bien payer ses taxes de maintien de brevet », (Mai 2004) 16 Cahiers prop. Intel. 853-864

sa propre classification interne ne relevait pas l'appelante de ses propres obligations statutaires en vertu de la Loi.

En appel, l'appelante a prétendu qu'en déclarant son brevet périmé, le Commissaire avait pris une décision administrative qui affectait ses droits, privilèges et intérêts. Ce faisant, le Commissaire avait pris une décision qui justifiait l'application du devoir d'équité. L'appelante prétendait que par souci d'équité, elle aurait dû être avisée du défaut avant que la décision du Commissaire ne soit définitivement prise. La Cour d'appel fédérale a conclu que l'appelante faisait une interprétation erronée des gestes qui avaient été posés par le Commissaire. Il ne s'agissait pas ici d'une décision du Commissaire, mais d'un avis informant Hoffmann de son défaut et des conséquences légales qui en résultaient. C'était par opération de la Loi que les droits de l'appelante étaient affectés, et non pas par une quelconque décision du Commissaire.

La Cour d'appel fédérale, tout en se disant consciente de la gravité des conséquences imposées par la Loi, répétait pourtant être liée par cette dernière. Ni la Cour ni le Commissaire ne pouvaient amender l'article 46 de la Loi afin de soulager l'appelante de son défaut d'avoir payé correctement sa taxe de maintien.

Cette décision rappelle que la Loi est très stricte et les pouvoirs du Commissaire des brevets limités. La Cour d'appel fédérale nous rappelle encore l'importance de suivre de façon très diligente l'évolution d'un brevet et surtout, de payer ses taxes de maintien. Non seulement le paiement des taxes est-il essentiel, les erreurs sont coûteuses lorsqu'il s'agit de brevets.

2.2 Le projet de loi C-29⁸

Sans toutefois changer le sort du brevet de Hoffman, le Parlement a répondu à la jurisprudence récente et octroyé un sursis aux victimes de la décision *Dutch Industries*. Le *projet de loi C-29* a reçu la sanction royale le 5 mai 2005 et est entré en vigueur le 1^{er} février 2006. Le projet de loi amende la *Loi sur les brevets* en y ajoutant l'article 78.6, lequel se lit comme suit :

78.6 (1) Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des *Règles sur les brevets* dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu'elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu'une petite entité, et

⁸ *Loi modifiant la Loi sur les brevets*, Projet de loi C-29 (sanctionné le 5 mai 2005), 1^{ère} session, 38^e législature (Can.)

qu'elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l'égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l'objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : la date du paiement de la taxe réglementaire, le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n'est pas remboursable.

(4) Il ne peut être intenté d'action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l'égard de toutes répercussions – directes ou indirectes – résultant de l'application du présent article.

La conséquence première de cette modification législative est d'octroyer un sursis aux brevets qui se trouvaient en phase terminale à la suite de la décision *Dutch Industries*. Leurs propriétaires auront maintenant la chance de corriger les erreurs commises dans le passé et de s'assurer que leur brevet demeure valide. L'offre est cependant de durée très limitée, puisque les correctifs devront être apportés au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 78.6, soit avant le 1^{er} février 2007.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a mis en œuvre divers moyens afin d'aviser les propriétaires de brevets en phase terminale afin qu'ils aient conscience de cette dernière chance de survie qui s'offrent à eux. L'historique du paiement des taxes d'un brevet ou d'une demande de brevet publiée est maintenant accessible sur la base de données des brevets canadiens. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a aussi fait une campagne de sensibilisation par la poste en avisant les propriétaires de brevets ou de demandes de brevets pour lesquels au moins une taxe a été payée selon le tarif applicable à une petite entité. Mais attention! À la lumière de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Hoffman-La Roche* précitée, l'omission du Commissaire aux brevets de transmettre cet avertissement risque fortement de ne pas devenir un argument valable si toutefois un titulaire ne profitait pas de cette dernière chance de survie qui s'offre à lui : aucune pilule miracle ne peut ramener à la vie celui qui a cessé de respirer.

2.3 Johnson & Johnson c. Arterial Vascular Engineering Canada⁹

La nouvelle législation a déjà fait des heureux et redonné un second souffle à des titulaires de brevets qui avaient déjà un pied dans la tombe.

Johnson & Johnson ont été les premiers à bénéficier du sursis offert par la Loi dans le cadre de procédures litigieuses. Cette fois-ci, c'est au titulaire de brevet que la clarté de la Loi a été bénéfique.

Johnson & Johnson et Arterial Vascular Engineering étaient impliqués dans une action en violation de brevet lorsque la décision *Dutch Industries* a été rendue. Fort de cette décision, Arterial Vascular a présenté une requête en jugement sommaire, alléguant que les brevets sur lesquels Johnson & Johnson fondait son recours étaient invalides. Johnson & Johnson avait payé la taxe à titre de petite entité, alors qu'ils auraient dû payer à titre de grande entité. La Cour fédérale a appliqué *Dutch Industries* et invalidé les brevets de Johnson & Johnson.

La décision de la Cour d'appel fédérale est rendue le 23 mai 2006, quelques mois après l'entrée en vigueur du nouvel article 78.6 de la Loi. Heureusement pour Johnson & Johnson, l'article 78.6 prévoit spécifiquement que la présomption de paiement, avec effet rétroactif, s'applique « *indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l'égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l'objet de la taxe ou de toute décision en découlant* ». Arterial Vascular a plaidé, sans succès qu'il avait un droit acquis dans le jugement final qui avait été rendu qui ne pouvait pas être lui être retiré par l'application rétroactive de l'article 78.6 de la Loi. La Cour d'appel a rejeté cet argument étant donné la clarté de l'article :

In our view, the legal effect of subsection 78.6(1) is that the top-up payments made for the patents in issue in this case must be treated for the purposes of the *Patent Act* as though they had been made on the date of the original deficient payment. It follows that there was no deficiency in the payment of the application fees. That means that the principle in *Dutch Industries* cannot apply, and the patent applications must be regarded as though the deemed abandonment provision never applied to the patents.¹⁰

(...)

⁹ *Arterial Vascular, supra*, note 3. Cette décision n'ayant pas encore été rapportée dans les recueils officiels, nous nous référons aux paragraphes numérotés de la décision.

¹⁰ *Ibid.*, paragraphe 5.

In our view, all of respondents' arguments are defeated by the clear language of subsection 78.6(1).¹¹

(...)

The respondents argue that they have vested rights in the form of judgments of the Federal Court that cannot be taken away by the retroactive application of subsection 78.6(1). We disagree. The presumption that a statute does not have retroactive effect must yield to clear statutory language. Subsection 78.6(1) clearly establishes a deemed date of payment, with retroactive effect, even in cases where an action relating to the payment "has been commenced or decided"¹²

L'appel de la décision de la Cour fédérale ayant déclaré le brevet invalide a été déposé le 12 décembre 2004. L'article 78.6(1) est entré en vigueur le 1^{er} février dernier et l'audition devant la Cour d'appel fédérale s'est tenue le 23 mai 2006. Il était moins une pour Johnson & Johnson dans cette affaire.

Une demande d'autorisation d'appel de cette décision a été déposée par Arterial Vascular à la Cour Suprême du Canada; il s'agit donc d'une affaire à suivre!

3. La souris fait son bout de chemin

La petite souris de Harvard n'est peut-être pas l'invention du siècle (du moins au Canada), mais elle continue tout de même de faire couler l'encre et de nourrir les débats. Quatre ans après la décision de la Cour Suprême du Canada, le Bureau des brevets, a réitéré et clarifié sa politique en matière de brevetabilité d'organismes vivants.

Le 20 juin 2006, le Bureau des brevets émettait un *Énoncé de pratique à l'égard des ovocytes fécondés, des cellules souches, des organes et des tissus*.¹³ Le Bureau des brevets confirme ainsi que les animaux, quel que soit leur stade de développement à partir de l'ovocyte fécondé ainsi que les cellules souches totipotentes, qui ont la même aptitude que l'ovocyte fécondé à se développer, sont considérés comme des formes de vie supérieures et ne sont donc pas susceptibles d'être brevetés. Les organes et les tissus, issus de processus complexes, dont certains éléments ne nécessitent

¹¹ *Ibid.*, paragraphe 7.

¹² *Ibid.*, paragraphe 9.

¹³ Office de la propriété intellectuelle du Canada, Avis "Pratique du Bureau à l'égard des ovocytes fécondés, des cellules souches et des tissus", (20 juin 2006), en ligne: OPIC http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/notice_jun20_06-f.html.

aucune intervention humaine, ne sont pas brevetables. Les structures artificielles qui résultent en bonne partie d'une intervention humaine et sont analogues aux organes ou aux tissus pourront, selon le cas, être considérées comme des compositions de matières susceptibles d'être brevetées. Les cellules souches embryonnaires, multipotentes et pluripotentes, qui ne peuvent se développer jusqu'à devenir un animal complet, constituent de la matière susceptible d'être brevetée.

4. Quand copier n'est pas voler

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.¹⁴

L'auteur du célèbre *Hughes on Patents*¹⁵ signait, le 26 avril 2006, la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc.* Les deux compagnies n'en sont pas à leur première bataille et cette plus récente décision porte sur le brevet 1,275,350 (« le brevet 350 ») relativement à une classe de composés chimiques utiles pour le traitement de l'hypertension. L'un de ces composés est le lisinopril. Les demandeurs sont le breveté et certains de ses licenciés, qui commercialisent différents médicaments dont le lisinopril est un ingrédient actif. Apotex a choisi de commercialiser des versions génériques des médicaments offerts par les demandeurs licenciés et incorporant aussi le lisinopril à titre d'ingrédient actif.

Le brevet 350 fut émis le 16 octobre 1990. Il résultait d'une demande complémentaire produite le 1^{er} août 1989, la demande originale ayant été déposée le 6 décembre 1979.

La contrefaçon n'est pas en litige, puisque Apotex admet que si les revendications 1, 2 et 5 du brevet sont valides, ce qu'elle nie, alors elle les a contrefaites. La question principale que devait donc déterminer le juge Hughes était la validité du brevet. Apotex a prétendu que le brevet obtenu par Merck était invalide au motif :

- a) Qu'il résultait d'une demande complémentaire déficiente;
- b) Que Merck recherche une double protection;
- c) Que Merck a volontairement retardé la poursuite de sa demande de brevet;

¹⁴ 2006 F.C. 524. (ci-après l'affaire « Merck ») Cette décision n'ayant pas encore été rapportée dans les recueils officiels, nous nous référerons aux paragraphes numérotés de la décision.

¹⁵ Roger T. HUGHES, *Patent Legislation and Commentary*, Markham, LexisNexis Butterworths, 2006.

Malheureusement pour Apotex, la Cour juge d'entrée de jeu que cette dernière ne peut pas remettre en cause la validité du brevet 350. Les mêmes motifs d'invalidation auraient pu être soulevés par Apotex dans son litige précédent avec Merck concernant un autre brevet complémentaire issu de la même demande originale. Étant donné que cet autre litige portait sur le même brevet original et la demande complémentaire qui en découlait, il portait essentiellement sur les mêmes faits. N'ayant pas présenté l'argument plus tôt, Apotex était forcé de soulever ces motifs d'invalidité.

La Cour s'est néanmoins penchée sur les motifs d'invalidité soulevés par Apotex et les a tous rejetés :

- Étant donné la jurisprudence antérieure, le juge Hughes s'est dit contraint de conclure que la demande de brevet originale contenait effectivement plus d'une invention. La demande complémentaire était donc valide;
- Il n'y avait pas non plus de dédoublement. Apotex prétendait qu'il y avait dédoublement étant donné l'existence d'un brevet combinant l'enalapril avec un diurétique. La Cour ayant déterminé que l'enalapril était en soi une invention distincte du lisinopril, la combinaison du même enalapril avec quelque autre composé que ce soit ne pouvait donc pas constituer un dédoublement du brevet 350 portant sur le lisinopril; et
- Quant à l'allégation voulant que Merck ait volontairement retardé la poursuite de la demande du brevet 350, il n'y avait aucune preuve d'une telle intention et l'argument fut rejeté.

Le brevet étant valide, Apotex avait déjà admis la contrefaçon et l'action des demanderesse fut accueillie.

L'intérêt de l'affaire *Merck* réside dans l'analyse qui est faite des exceptions à la contrefaçon. Apotex en allègue plusieurs pour soustraire de sa responsabilité certaines quantités de lisinopril :

- a) En vertu de l'ancien article 56 de la Loi, les quantités de lisinopril acquises avant l'émission du brevet étaient exclues;
- b) une licence obligatoire octroyée à Delmar exonérerait certaines quantités de lisinopril fabriqué par Delmar et acquis par Apotex;
- c) L'article 55.2 de la Loi permet à Apotex d'utiliser certaines quantités de lisinopril pour la préparation de son dossier d'information requis par les autorités gouvernementales; et
- d) Puisqu'il est permis à Apotex, en common law, d'utiliser certaines quantités à des fins expérimentales.

L'article 56 de la Loi

La Cour refuse de permettre à Apotex de bénéficier de l'exemption prévue à l'article 56, qui prévoit que l'acquisition de l'objet que définit une revendication avant l'émission d'un brevet est exonérée de l'application de la responsabilité pour contrefaçon. Se référant sur une décision de la Cour d'appel fédérale entre les mêmes parties¹⁶, le juge Hughes rappelle que pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 56, l'objet ainsi acquis doit être sous forme utilisable de manière telle qu'il soit considéré par son fabricant comme une matière prête à être transformée en comprimés. Tel n'était pas le cas du lisinopril, acquis à même un lot de produits chimiques, le composé n'étant pas isolé. Le lisinopril ainsi acquis n'était pas sous forme utilisable au moment de la date critique.

La licence de Delmar

La question de la licence obligatoire octroyée à Delmar était un peu plus épineuse. Les faits démontrent qu'une certaine quantité de lisinopril a été fabriquée par Delmar alors qu'une licence était en vigueur. Des royalties avaient d'ailleurs été payées à Merck. Cette quantité a été éventuellement transmise à Apotex. Le sort de la licence avait cependant déjà été déterminé par la Cour d'appel fédérale dans une affaire impliquant les mêmes parties et un brevet issu du même brevet original.¹⁷ C'est semble-t-il à contrecœur que le juge Hughes refuse d'octroyer à Apotex cette exception :

Since the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (2002) 19 C.P.R. (4th) 163 *supra* in a decision involving the same parties, Apotex and Merck, in respect of a compulsory license identical in terms with that at issue here, involving a patent which arose from the same parent application ('340) as the '350 patent here, has decided that Apotex was prevented from re-litigating the issue of the license, I am compelled to say likewise. Apotex cannot, now, raise the '350 compulsory license as a defence to infringement.¹⁸

Le juge Hughes, visiblement en désaccord avec sa propre décision imposée par la jurisprudence, prend soin d'ajouter :

Should a higher Court wish to consider this issue afresh, my view is that the license, even if extinguished, still runs with goods made before the license was extinguished. As stated in *Eli Lilly*,

¹⁶ *Merck & Co. v. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 356

¹⁷ Voir *Apotex Inc. v. Merck & Co.* (2002) 19 C.P.R. (4th) 163.

¹⁸ *Affaire Merck, supra*, note 14, au paragraphe 151.

supra, this affords a good defence to infringement. The “extinguishment” argument in my view has to be considered in light of section 12(2) of the transitional provisions of the *Patent Amendment Act*, S.C. 1993, c.2 which provides that no action for infringement lies in respect of any act done before the commencement date. Product made under license before that date was lawfully made, it could be lawfully sold to and used by another after that date. »

L'article 55.2

Le Tribunal accepte toutefois de soustraire à la conclusion de contrefaçon les quantités de lisinopril utilisées par Apotex pour obtenir les permissions des autorités gouvernementales à la vente des médicaments ainsi fabriqués au Canada et aux États-Unis. Même si tout ce qui a été ainsi produit n'a pas nécessairement fait partie de la soumission, ces échantillons ont tout de même été fabriqués dans ce but ultime et n'entreront jamais sur le marché. Puisqu'ils ne seront jamais offerts sur le marché et seront plutôt détruits, il ne saurait y avoir de dommage subi par Merck non plus. L'article 55.2(1) trouve ainsi application.

Exceptions de common law

Le tribunal accepte aussi de soustraire de la contrefaçon certaines quantités de lisinopril utilisées dans un but de recherche et de développement du produit final. Cette utilisation, considérée comme une utilisation équitable (« fair dealing »), est elle aussi exonérée.

Les exceptions prévues par la Loi sont cependant soumises à la prescription et le tribunal en a limité la portée aux quantités fabriquées dans un délai de six (6) ans avant que la défense d'Apotex ne soit amendée (le 26 janvier 2000) pour plaider ces exceptions.

La décision du juge Hughes a été portée en appel et l'affaire, qui dure depuis déjà plus de dix (10) ans, demeure à suivre...

5. Pas nécessaire de réinventer la roue

La Cour d'appel fédérale a rendu deux décisions qui tout en précisant qu'une invention doit apporter quelque chose de nouveau et d'utile, rappelle qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue pour apporter du nouveau.

5.1 Calgon Carbon Corp. c. North Bay (City)¹⁹

Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision unanime rejetant le jugement sommaire rendu en instance inférieure et ayant décidé que le brevet invoqué par la demanderesse était invalide parce qu'il ne portait pas sur une véritable invention, mais sur une simple découverte.

L'appelante Calgon était titulaire d'un brevet décrivant un procédé pour prévenir la répllication des oocystes d'un certain protozoaire (le *Cryptosporidium*) se retrouvant dans l'eau potable et dommageable pour celui qui en consomme. L'intimée, la ville de North Bay, prétendait et avait d'ailleurs convaincu le juge des requêtes, en première instance, que le brevet était invalide au motif qu'il ne constituait qu'une découverte, et non pas une invention.

Selon le juge des requêtes, il était déjà établi que le procédé revendiqué par l'appelante détruisait des bactéries et des virus. L'appelante reconnaissait d'ailleurs que le procédé d'irradiation de l'eau au moyen de rayonnements UV de faible intensité avait déjà été utilisé par le passé pour le traitement de l'eau et la destruction des bactéries et des virus. La "découverte" de l'appelante consistait dans le fait que le même procédé pouvait maintenant être utilisé pour prévenir le développement du protozoaire *Cryptosporidium*. Pour le juge de première instance, la seule nouveauté apportée par la revendication était que l'on connaissait maintenant un autre attribut à un procédé déjà connu; il ne s'agissait donc là que d'une découverte.

La Cour d'appel fédérale a conclu que le juge de première instance avait erré dans sa détermination du critère applicable. La définition de l'« invention » à l'article 2 de la Loi évoque la nouveauté et l'utilité. Le juge Rothstein de la Cour d'appel fédérale définit ainsi l'invention :

La définition d'"invention" exige que la réalisation ou le procédé soit nouveau et utile. L'"utilité" vise les applications pratiques par opposition à la théorie; la "nouveauté" implique une contribution à la connaissance, l'apport de quelque chose qui était jusqu'alors inconnu.²⁰

Interprétant l'arrêt *Shell Oil c. Commissaire des brevets*, (1982) 2 R.C.S. 536 (ci-après « *Shell* ») de manière différente que le juge de première instance, le

¹⁹ *Calgon Carbon Corp. v. North Bay (City)* (2005), 45 C.P.R. (4th) 241. Demande d'autorisation d'appel à la Cour Suprême du Canada refusée le 30 mars 2006.

²⁰ *Ibid*, à la page 244, selon la traduction de la Cour, non rapportée.

juge Rothstein indique que l'arrêt *Shell* nous enseigne justement que la découverte d'un nouvel usage d'une invention existante et qui peut avoir une application pratique est en soi une invention. L'activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage.

La Cour Suprême a refusé d'entendre l'appel de la ville de North Bay. Les auditions devant la Cour fédérale ont eu lieu en avril 2006 et l'action en contrefaçon est en délibéré.

5.2 Pfizer Canada Inc. c. Canada (Minister of Health)²¹

Il n'est pas non plus nécessaire de réinventer la roue lorsqu'il est question de brevets de sélection, tel que le rappelle la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Pfizer Canada*. Le débat portait sur le brevet de sélection 1,321,393 (ci-après le brevet 393) relativement à l'invention du bésylate d'amlodipine, un sel de l'amlodipine.

Il y a très peu de jurisprudence canadienne qui porte sur les brevets de sélection. Le juge Malone le décrit ainsi :

Il existe deux catégories générales de brevets de produit chimique : les « brevets d'origine », qui portent sur une invention source comportant la découverte d'une nouvelle réaction ou d'un nouveau composé, et les « brevets de sélection », qui supposent un choix entre des composés connexes procédant du composé original qui ont été décrits en termes généraux et revendiqués dans le brevet d'origine (voir *In the Matter of I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents*, (1930) 47 R.P.C. 283, p. 321, juge Maugham).²²

La découverte d'origine de Pfizer portait sur certains dihydropyridines, incluant l'amlodipine, et de leurs sels acceptables comme agents anti-ischémiques ou anti-hypertensifs. Cette découverte a fait l'objet d'une demande de brevet européenne et d'un brevet canadien, le brevet 1,253,865 (ci-après le brevet 865), qui a expiré le 8 mai 2006. Parmi les sels de l'amlodipine, la demande de brevet européenne identifiait les maléates comme étant les sels idéaux. Malheureusement, le maléate ne se prêtait pas à une formulation sous forme posologique acceptable d'un point de vue pharmaceutique; il présentait des problèmes d'instabilité et de traitabilité et

²¹ 2006 CAF 214. (ci-après « l'affaire *Pfizer Canada* »). Cette décision n'ayant pas encore été rapportée dans les recueils officiels, nous nous référons aux paragraphes numérotés de la décision.

²² *Ibid.*, au paragraphe 3.

le développement de l'amlodipine a dû être interrompu après le début des essais cliniques de Pfizer sur des humains. Pour résoudre le problème, Pfizer a cherché un nouveau sel de l'amlodipine qui lui permettrait de formuler et d'élaborer son nouveau médicament. Le choix du bésylate provient de cette recherche de Pfizer.

Le brevet 393 revendique donc la sélection du bésylate au sein d'une catégorie constituée d'environ quatre-vingts (80) sels de l'amlodipine. Le brevet 865 qui portait entre autres sur l'amlodipine étant expiré, Ratiopharm a cherché à obtenir l'autorisation de produire une version générique des comprimés de bésylate. Pfizer s'est objecté.

Le juge de première instance a refusé la demande de Pfizer en concluant que la simple vérification de propriétés existantes et du degré de caractéristiques connues de certains sels testés n'était pas brevetable.

Le juge Malone, au nom de la Cour d'appel fédérale, rappelle d'abord les principaux éléments du brevet de sélection :

Il y a peu de jurisprudence canadienne sur la question des brevets de sélection, mais la décision *I.G. Farbenindustrie* a bien défini les principaux éléments de ce type de brevets, et lord Diplock l'a citée en l'approuvant dans une affaire de la Chambre des lords où il a statué que (TRADUCTION) « l'étape inventive dans un brevet de sélection consiste en la découverte qu'un ou plusieurs éléments d'une catégorie de produits antérieurement connue offre certains avantages spéciaux à une fin particulière, lesquels n'auraient pu être prévus avant que cette découverte ne soit faite » (voir *Beecham Group Ltd. c. Bristol Laboratories International S.A.*, (1978) R.P.C. 521, p. 579). Tous les éléments de la catégorie connue qui sont revendiqués doivent posséder les avantages spéciaux, lesquels doivent différer des avantages qu'une personne versée dans l'art se serait attendue à trouver dans un grand nombre d'éléments de la catégorie antérieurement divulguée (c.-à-d. une quantité d'une nature particulière) (voir *I.G. Farbenindustrie*, p. 323).²³

La Cour d'appel en vient à la conclusion que le juge de première instance n'a pas appliqué la norme de contrôle correcte et a donc ainsi commis une erreur de droit. Le juge de première instance a conclu que Pfizer n'avait fait qu'une vérification, ce que la cour d'appel définit comme :

²³ *Ibid.*, paragraphe 4.

La vérification, elle, confirme des qualités prévues ou prévisibles de composés connus, c.-à-d. des composés déjà découverts et réalisés. Personne ne peut obtenir un brevet de sélection simplement parce qu'il a vérifié les propriétés d'une substance connue (voir *SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc.* (2002), 21 CP.R. (4th) 129 (CAF), par. 21).²⁴

L'invention, quant à elle, consiste en la découverte que les composés retenus possèdent des qualités jusqu'alors inconnues, qui leur sont propres et ne peuvent leur être attribuées du simple fait de leur appartenance à une catégorie décrite par l'invention d'origine.

La décision de première instance est renversée. Pfizer n'a pas seulement vérifié les propriétés des sels. La Cour d'appel, à la lumière des conclusions mêmes du juge de première instance et des déclarations des experts, décide plutôt que les propriétés de formulation de tout sel de l'amlodipine ne pouvaient pas être prévues et qu'elles devaient nécessairement être déterminées empiriquement. Le juge Malone conclut :

En résumé, le juge de première instance, parce qu'il a mal appliqué le principe de la vérification, a conclu que le bésylate ne présentait pas d'avantage spécial ou de qualité d'une nature particulière pouvant fonder un brevet de sélection. Suivant mon analyse, qui repose sur les faits non contestés et sur les conclusions du juge de première instance, le bésylate possède, en matière de stabilité, solubilité, non-hygroscopicité et traitabilité un avantage spécial de même qu'une qualité d'une nature particulière pouvant former l'assise d'une revendication valide de brevet de sélection.²⁵

6. L'erreur est humaine, à condition que ce soit une erreur!

L'article 8 de la Loi permet la correction d'une erreur d'écriture sur tout document en dépôt au Bureau des brevets. C'est le Commissaire aux brevets qui a l'autorité pour corriger cette erreur. Toute personne affectée par une telle décision peut cependant demander la révision judiciaire de la décision du Commissaire, en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur les cours fédérales*.²⁶

²⁴ *Ibid.*, paragraphe 24.

²⁵ *Ibid.*, paragraphe 33.

²⁶ L.R.C. (1985), ch. F-7.

Pason Systems Corp. c. Canada (Commissioner of Patents)²⁷

Il va sans dire que le défendeur poursuivi en contrefaçon d'un brevet ainsi corrigé est directement affecté par une telle correction, tel que l'a reconnu la Cour fédérale, sous la plume du juge Hughes, dans l'affaire *Pason Systems*. La demande de révision judiciaire est présentée par Pason qui a eu la surprise d'apprendre que la revendication qu'ils alléguaient être invalide avait été modifiée par le breveté Varco en cours d'instance.

Le juge Hughes a non seulement accueilli l'appel et annulé la correction permise par le Commissaire aux brevets, il a aussi sévèrement critiqué l'attitude de Varco qui n'a pas été franc avec le Commissaire en n'indiquant pas que la revendication que l'on cherchait à faire corriger faisait l'objet d'un litige et en n'avisant pas Pason de la demande de correction qui avait été faite.

La Cour définit d'abord l'erreur d'écriture comme étant celle d'un commis ou d'un sténographe et découlant d'un processus mécanique d'écriture ou de transcription. Si l'erreur alléguée par le breveté était en fait corrigée, il en résulterait un changement radical de la portée de la revendication ainsi corrigée. Le juge Hughes cite la définition d'erreur d'écriture telle qu'énoncée par le juge Mahoney dans l'affaire *Bayer c. Commissioner of Patents* (1980), 53 C.P.R. (2d) 70, à la page 73 :

I accept that a clerical error is an error that arises in the mechanical process of writing or transcribing and that its characteristic does not depend at all on its relative obviousness or the relative gravity or triviality of its consequences. I accept the decision of the comptroller Heberlien and Co. A.G.'s Appl'n, (1971) F.S.R. 373 at p. 377 that : if an error originates as a clerical error it does not change its nature if it is overlooked by someone checking the document in which it occurs or otherwise working on it. It is the clerical origin of the error that is important.²⁸

La deuxième étape de la décision du Commissaire, une fois qu'il a déterminé s'il s'agit d'une erreur d'écriture à la face même du dossier, est l'exercice de sa discrétion. La Cour se dit convaincue que si le Commissaire avait été avisé que la revendication dont on recherchait la correction faisait l'objet

²⁷ *Pason Systems Corp. c. Canada (Commissioner of Patents)*, 2006 FC 753. (ci-après l'affaire *Pason Systems*). Cette décision n'ayant pas encore été rapportée dans les recueils officiels, nous nous référons aux paragraphes numérotés de la décision.

²⁸ *Ibid.*, paragraphe 34.

d'un litige, il n'aurait jamais exercé sa discrétion de la façon dont il l'a faite. Le juge Hughes ajoute :

Varco says it is up to the Commissioner to look up Court records to see if there is litigation or at least to inquire of the applicant as to whether litigation or other matters that may affect his discretion, are pending. This places far too great an onus on the Commissioner and demands an unrealistic level of prescience. The applicant and its agent owe a duty of candour to the Patent Office to make a full, fair and frank disclosure of all of the relevant circumstances.²⁹

Tout en limitant la portée des corrections qui peuvent être apportées à un brevet émis, cette jurisprudence nous rappelle aussi les devoirs d'éthique et d'intégrité qui gèrent la profession d'avocat et d'agent de brevet.

7. Pour inciter à enfreindre, il faut tout de même enfreindre

La jurisprudence récente confirme l'état du droit en matière de contrefaçon par incitation. La Cour d'appel fédérale a énoncé le test applicable et retourné le dossier en première instance pour que le juge revoie son jugement à la lumière du test applicable. Peu importe le test, le juge Beaudry en arrive à la même conclusion : il n'y a pas de contrefaçon, ni directe ni indirecte par incitation.

Charles D. MacLennan et Équipement Quadco Inc. c. Produits Gilbert Inc.³⁰

L'affaire porte sur le brevet 2,011,788 (ci-après le brevet 788), dont l'invention revendiquée vise la combinaison de deux pièces, soit une dent de scie repositionnable et un porte-dents détachable. Les dents et porte-dents revendiqués par le brevet 788 sont destinés à être installés sur des scies circulaires pour tête abat-teuse, utilisées dans l'industrie forestière. Les dents et porte-dents sont susceptibles d'être souvent endommagés, étant donné que la scie est conçue de telle sorte à couper l'arbre le plus près possible du sol.

²⁹ *Ibid.*, paragraphe 38.

³⁰ *Charles D. MacLennan et Équipement Quadco Inc. c. Les Produits Gilbert Inc.*, 2006 CAF 204, (ci-après « *Quadco c. Produits Gilbert* ») et *Charles D. MacLennan et Équipement Quadco Inc. c. Gilbertech Inc.*, 2006 CF 1038, (ci-après « *Quadco c. Gilbertech* »). Ces deux décisions n'ayant pas encore été rapportées dans les recueils officiels, nous nous référons aux paragraphes numérotés des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale.

Les dents et le porte-dents sont donc remplaçables. La défenderesse offre des dents de scie aux clients du breveté qui avaient acheté la combinaison dent/porte-dents du breveté, d'où le recours du breveté en contrefaçon du brevet 788. Les demanderesses allèguent une contrefaçon par incitation parce que le client du breveté, l'utilisateur, se trouve à « faire » l'invention lorsqu'il attache la dent de remplacement au porte-dents qu'il a acheté du breveté.

Le 6 décembre 2004, la Cour fédérale rendait une décision, sous la plume du juge Beaudry, rejetant l'action des demanderesses. Quant à la contrefaçon par incitation, le juge avait rejeté ce motif puisque, selon lui, il devait y avoir vente de dents en combinaison avec le porte-dents pour qu'il y ait contrefaçon par incitation.

En appel, les demanderesses n'en appellent pas de la conclusion ayant rejeté l'action en contrefaçon directe (qui portait sur un autre produit de la défenderesse), mais en appelle cependant de la conclusion qu'il n'y a pas contrefaçon par incitation, alléguant que le juge Beaudry n'avait pas appliqué le bon raisonnement.

Quant à la contrefaçon par incitation, la Cour d'appel fédérale conclut que le juge de première instance n'a pas employé le bon test. Le juge Noël pour la Cour d'appel fédérale rappelle le test applicable :

- 1) That an act of infringement was completed by the direct infringer...
- 2) Completion of the act of infringement was influenced by the acts of the inducer. Without said influence, infringement would not otherwise take place
- 3) The influence must knowingly be exercised by the seller, i.e., the seller knows his influence will result in the completion of the act of infringement.³¹

Ayant circonscrit le test applicable, la Cour d'appel fédérale a ordonné que le dossier soit retourné au juge Beaudry pour que ce dernier en dispose à nouveau à la lumière du test applicable.

C'est ce que le juge Beaudry a fait le 1^{er} septembre dernier. Il maintient sa décision et ne traite que du premier facteur, puisque selon lui, Quadco n'a pas démontré que l'acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct. Le juge Beaudry rappelle que le brevet 788 protège la combinaison d'une dent avec le porte-dents. La défenderesse, quant à elle, ne fournit que des dents de remplacement. Le juge Beaudry conclut que l'acheteur

³¹ *Quadco c. Produits Gilbert*, supra note 30, paragraphe 22.

d'une combinaison brevetée a une licence implicite de faire des réparations :

J'en viens donc à la conclusion que les opérateurs forestiers, acheteurs des produits de la défenderesse peuvent réparer les composantes endommagées de la combinaison brevetée Quadco en y insérant les dents Gilbert sans enfreindre le brevet.³²

8. Conclusion

L'année a donc été marquée par des causes qui rappellent l'importance de bien gérer la propriété intellectuelle et comment c'est important de bien maîtriser les principes de base du droit des brevets afin de pouvoir s'attaquer à des nouvelles situations de faits.



³² *Quadco c. Gilbertech*, supra note 30, paragraphe 15.

