

## LE DROIT CANADIEN DES BREVETS EN CAPSULE – PARTIE II\*

Mistrale Goudreau\*\*

---

*Dans un article précédent publié dans le volume 86 (aux pages 39 à 67), nous avons entrepris de décrire sommairement le droit canadien de brevets afin d'offrir au juriste non spécialiste et, dans la mesure du possible, au public en général, un exposé utile de l'état présent du droit. Nous avons décrit, dans cette première partie, les sources normatives du système canadien et les conditions de la protection légale (la présence d'une invention, les conditions de brevetabilité). Dans la présente seconde partie, il sera traité de la portée et des limites ou exceptions aux droits exclusifs, de la délivrance du brevet et de la durée de la protection.*

---

*In a previous contribution published in volume 86 (at pages 39 to 67), we have begun to summarily describe the Canadian patent law system, in the hope that a succinct overview of the present state of the law will be of use to the ordinary jurist and, possibly, to the general public. In the first part, we presented the normative sources of the relevant Canadian legal regime and succinctly explained what can be patented and the conditions of patentability. This second part will deal with the scope and limits of exclusive rights, the procedure to obtain patent protection and the duration of the legal protection.*

---

### I. INTRODUCTION

Afin de rendre le droit des brevets, droit spécialisé et passablement technique, plus accessible au juriste généraliste, il nous a semblé opportun de publier ce texte qui vise à livrer en capsule le droit canadien des brevets. Dans une première partie, parue dans le volume 86 de la *Revue*, nous avons décrit les sources normatives de ce droit et les conditions de la protection (la présence d'une invention, les conditions de

---

\* La première partie de cette étude a été publiée en 2007. Voir (2007) 86 R. du B. can. 66 aux pp. 39-67.

\*\* Université d'Ottawa, Section de droit civil. Nous remercions nos assistants de recherche, Me David Durand, M. Michael Schacter et M. Philippe Boisvert pour leur aide précieuse. Bien entendu, cet article ne reflète que les opinions de son auteur.

brevetabilité). Cette seconde partie portera sur les formalités pour obtenir le brevet, la portée et les limites ou exceptions aux droits exclusifs, la délivrance du brevet et la durée de la protection. En conclusion, nous exposerons sommairement quelques-unes des critiques qui sont adressées au droit canadien des brevets, critiques qui devraient mener à une réflexion à laquelle participeraient toutes les parties concernées.

## II. Les formalités pour obtenir le brevet

Les formalités pour obtenir un brevet débutent par le dépôt d'une demande de brevet. Au Canada, on peut procéder par une demande canadienne ou par une demande internationale selon le *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*<sup>1</sup>.

La demande déposée au Bureau des brevets sera ouverte à l'inspection publique 18 mois après la date de dépôt ou la date de priorité<sup>2</sup>.

La *Loi sur les brevets* confère normalement à l'inventeur le droit de faire la demande de brevet<sup>3</sup>. Si l'invention a été faite par un employé engagé pour réaliser cette invention, le droit appartient à l'employeur<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> 16 juin 1970, R.T. Can. 1990 n° 22, 22.2. Traité conclu à Washington le 16 juin 1970 et modifié le 2 octobre 1979, le 3 février 1984 et le 2 octobre 2001. Le Canada a ratifié le traité le 2 octobre 1989 et la ratification est entrée en vigueur le 2 janvier 1990.

<sup>2</sup> *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4, art. 10.

<sup>3</sup> *Ibid.*, art. 2 (définition de demandeur) et 27. Sur la notion d'inventeur, voir : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153 aux para. 94-96 [*Apotex c. Wellcome Foundation* (2002)].

<sup>4</sup> Tout dépend de la nature et des termes du contrat d'emploi. En principe, le salarié a droit à son invention. Cependant, il existe deux exceptions : premièrement s'il y a une clause expresse à cet effet dans le contrat, et deuxièmement si le salarié a été engagé pour faire des inventions ou pour régler un problème dont l'invention est la solution. Dans ces cas, l'employeur sera le propriétaire de l'invention : *Spiroll Crop. Ltd. v. Putti* (1975), 22 C.P.R. (2d) 261 (B.C.S.C.), conf. par 29 C.P.R. (2d) 260 (B.C.C.A.); *Comstock Canada c. Electec Ltd.*, [1991] F.C.J. n° 987; 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Seanix Technology Inc. v. Ircha* (1998), 78 C.P.R. (3d) 443 (B.C.S.C.); *C.I. Covington Fund Inc. v. White et al.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 49 (C.S. Ont.); *G. D. Searle & Co. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CAF 173 (C.A.F.) aux para. 36-39. *N.B.* : Pour des raisons éditoriales, nous ne traiterons pas des transactions en matière de brevet.

Une demande canadienne doit comporter une pétition et un mémoire descriptif de l'invention<sup>5</sup> et les taxes réglementaires doivent être payées<sup>6</sup>. Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit :

a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur; b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention; c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application; d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres inventions.

et e) en particulier, terminer son mémoire par :

une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif<sup>7</sup>.

On a déjà dit de cette exigence de divulgation de l'invention qu'elle était le pivot de tout le système des brevets<sup>8</sup>. Elle est partie de ce « marché » conclu entre l'inventeur et le public<sup>9</sup>, puisqu'au Canada :

l'octroi d'un brevet s'entend d'un genre de contrat entre l'État et l'inventeur par lequel ce dernier reçoit le droit exclusif d'exploiter pendant une certaine durée son

<sup>5</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 27(2). La demande de brevet inclut aussi un abrégé (*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 79, règles modifiées par DORS/99-291, DORS/2002-120, DORS/2003-208, DORS/2004-67, DORS/2007-90). Il peut y avoir aussi des dessins de l'invention (art. 37 *Loi sur les brevets*), une désignation de représentant (art. 78 *Règles sur les brevets*), une demande de priorité (art. 88 *Règles sur les brevets*), un contrat de cession ou une requête d'examen (art. 35 *Loi sur les brevets*). Sur la notion de date de priorité, voir *infra* note 45 et texte correspondant. Des échantillons ou modèles peuvent être demandés par le Commissaire : art. 38(1) *Loi sur les brevets*. Au sujet de ces aspects pratiques, voir : Martin Kratz, *Obtaining Patent*, 2<sup>e</sup> éd., Scarborough, Carswell, 1999, chapitre 4.

<sup>6</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 27(2).

<sup>7</sup> *Ibid.*; art. 27(3) - 27(4).

<sup>8</sup> *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504 à la p. 517 [*Consolboard*].

<sup>9</sup> *Free World Trust c. Électro Santé inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024 au para. 13 [*Free World Trust*].

invention en échange de la divulgation intégrale de son invention et du mode d'opération de celle-ci au public<sup>10</sup>.

En conséquence, « [I]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la *Loi sur les brevets* »<sup>11</sup>.

Il en découle que le mémoire descriptif doit satisfaire plusieurs conditions. Comme l'explique la Cour suprême dans la décision *Pioneer Hi-Bred*<sup>12</sup> :

Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, celle-ci doit remplir deux conditions : l'invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie (le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.*<sup>13</sup>). Le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. [...] Quant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation (le juge Pigeon dans *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*<sup>14</sup>; *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets*<sup>15</sup>), et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande (*Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.*<sup>16</sup>)<sup>17</sup>.

Le mémoire doit décrire adéquatement l'invention, non pas pour le public en général, mais pour une personne versée dans l'art, sans habiletés ni connaissances spéciales<sup>18</sup>. On doit être capable de déterminer la nature de l'invention en consultant l'ensemble de la divulgation et des revendications<sup>19</sup> et le lecteur ne doit être, ni indulgent, ni dur, ni trop rusé, ni formaliste<sup>20</sup>. En principe, il n'est pas non plus nécessaire de

<sup>10</sup> *Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623 à la p. 1636 [*Pioneer Hi Bred*].

<sup>11</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (2002)*, *supra* note 3 au para. 37.

<sup>12</sup> *Pioneer Hi-Bred*, *supra* note 10.

<sup>13</sup> [1947] R.C. de l'É. 306 à la p. 316, inf. (1949), [1950] R.C.S. 36; inf. (1952), 15 C.P.R. 133(C.P.) [*Minerals Separation North American*].

<sup>14</sup> [1976] 1 R.C.S. 555 à la p. 563 [*Burton Parsons*].

<sup>15</sup> [1979] 2 R.C.S. 1108 à la p. 1113.

<sup>16</sup> *Supra* note 13 à la p. 316.

<sup>17</sup> *Pioneer Hi Bred*, *supra* note 10 à la p. 1638.

<sup>18</sup> *Burton Parsons*, *supra* note 14 à la p. 563; *Consolboard*, *supra* note 8 à la p. 524; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067 à la p. 1099 [*Whirlpool*].

<sup>19</sup> *Consolboard*, *supra* note 8 à la p. 520; *Whirlpool*, *ibid.*, au para. 52.

<sup>20</sup> *Consolboard*, *ibid.* à la p. 520.

mentionner expressément l'utilité et la nouveauté de l'invention dans le mémoire descriptif<sup>21</sup>.

Le défaut de divulguer suffisamment l'invention pour qu'une personne versée dans l'art puisse la refaire ou l'exploiter est une cause d'invalidité du brevet<sup>22</sup>. Ainsi, dans l'affaire *Pioneer Hi Bred*<sup>23</sup>, l'invention portait sur une nouvelle variété de soya obtenue par croisement artificiel. Or, ce n'était qu'empiriquement que l'expérimentateur pouvait découvrir les étapes suivies au niveau du croisement. La cour estima qu'il n'y avait pas eu divulgation suffisante de l'invention<sup>24</sup>. De même, le mémoire descriptif qui contient quelque chose qui requiert la résolution d'un problème n'est pas acceptable<sup>25</sup>. Par contre, si ne sont nécessaires que des tests et expériences qui n'impliquent aucune inventivité, on conclura à une divulgation adéquate<sup>26</sup>.

Les tribunaux ont aussi déclaré que l'inventeur doit agir avec la plus grande bonne foi (*uberrima fides*) et doit fournir toutes les informations qu'il possède et qui permettront d'exploiter l'invention de la meilleure façon possible connue de lui<sup>27</sup>. Ce devoir d'agir de bonne foi semble comporter un devoir de divulguer, non seulement une façon d'exploiter l'invention, mais en fait la meilleure méthode d'exploitation connue de l'inventeur<sup>28</sup>. S'il s'agit d'une machine, la *Loi* précise que le mémoire descriptif doit en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application<sup>29</sup>. Les *Règles sur les brevets* exigent que la description donne au moins une explication d'une manière

---

<sup>21</sup> *Consolboard*, supra note 8 à la p. 526; *Pfizer Canada inc. c. Canada (Santé)*, 2008 CAF 108 aux para. 37 et 62. Voir cependant nos propos dans la première partie de notre article, 86 *R. du B. can.* à la p. 66.

<sup>22</sup> *Pioneer Hi-Bred*, supra note 10 à la p. 1638; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation (2002)*, supra note 3 à la p. 192; *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 176 à la p. 195, [1991] A.C.F. n° 1075 (C.A.F.) [*Walbar* avec renvois aux C.P.R.].

<sup>23</sup> *Pioneer Hi Bred*, supra note 10.

<sup>24</sup> *Ibid.* à la p. 1641.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Par exemple, voir : *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 473 à la p. 488, [1995] A.C.F. n° 1243 (C.A.F.).

<sup>27</sup> *Minerals Separation North American*, supra note 13 à la p. 317.

<sup>28</sup> *Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd.* (1981), 57 C.P.R. (2d) 29 à la p. 44, [1981] A.C.F. n° 703 (C.A.F.) [*Teledyne Industries* avec renvois aux C.P.R.]; *Walbar*, supra note 22 à la p. 195; *Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.* (2001), 17 C.P.R. (4th) 74 2001 FCT 1404 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par (2003) 25 C.P.R. (4th) 129, 2003 CAF 168.

<sup>29</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 27(3)c).

envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention<sup>30</sup>. La question de savoir s'il existe un devoir général de divulguer, pour toutes catégories d'inventions, la meilleure méthode de mise en œuvre, demeure controversée<sup>31</sup>.

La *Loi sur les brevets* a été modifiée afin de permettre aux demandeurs de déposer des échantillons de matières biologiques qui compléteront la description écrite de l'invention<sup>32</sup>. La mention du dépôt dans la description n'a pas pour effet de créer une présomption que le dépôt était une condition nécessaire pour une divulgation adéquate<sup>33</sup>. Les *Règles sur les brevets* précisent que le dépôt de l'échantillon doit se faire auprès d'une autorité de dépôt internationale avant ou le jour même de la date de dépôt de la demande<sup>34</sup>. Les *Règles sur les brevets* prévoient aussi que le requérant peut demander que l'accès aux échantillons soit restreint jusqu'à la délivrance du brevet ou jusqu'au rejet ou retrait ou abandon de la demande<sup>35</sup>.

L'article 27(4) indique que

le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications qui définissent distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété et le privilège exclusif.

Dans la décision *Free World Trust c. Électro Santé inc.*<sup>36</sup>, la Cour a souligné que les revendications sont souvent « comparées à des

<sup>30</sup> *Règles sur les brevets*, supra note 5, art. 80(1)f).

<sup>31</sup> S'appuyant sur l'art. 27(3)a de la *Loi sur les brevets*, qui impose une obligation de « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation », et le devoir de bonne foi qui incombe au requérant, certains juges déduisent une obligation générale de décrire la meilleure méthode d'exploitation, même si seul l'art. 27(3)c de la *Loi sur les brevets*, lié à la brevetabilité d'une machine, le mentionne expressément. Voir les commentaires de la Cour d'appel fédérale dans *Walbar*, supra note 22 à la p. 195.

<sup>32</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 38.1(1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, art. 38.1(2).

<sup>34</sup> Voir *Règles sur les brevets*, supra note 5, art. 103-104. Le Canada a adhéré au *Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets*, lequel traite du dépôt des micro-organismes auprès d'organismes habilités, désignés comme des « Autorités de Dépôt Internationales ». Au Canada, l'organisme habilité est l'Autorité de dépôt internationale du Canada (ADIC), qui accepte les dépôts, évalue leur viabilité et délivre un certificat de dépôt. Le matériel est conservé pendant une période de 30 ans. Voir le site de l'Agence de la santé publique du Canada <<http://www.nml-lnm.gc.ca/IDAC-ADI/index-fra.htm>>.

<sup>35</sup> *Règles sur les brevets*, supra note 5, art. 104(4).

<sup>36</sup> *Supra* note 9.

[clôtures] et à des [frontières] qui délimiteraient clairement les [champs] faisant l'objet du monopole »<sup>37</sup>. La clarté et la précision des revendications sont donc primordiales. La Cour cite la décision de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.*<sup>38</sup>, qui explique :

[TRADUCTION] En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque<sup>39</sup>.

Néanmoins, la tâche de l'inventeur est loin d'être simple :

Plusieurs arrêts signalent qu'un inventeur est libre de formuler ses revendications aussi étroitement qu'il le juge à propos dans le but de se protéger de l'invalidité qui pourrait résulter d'une formulation trop générale. En pratique, cette liberté est vraiment très limitée car le brevet peut avoir aussi peu de valeur que s'il était invalide si, pour éviter toute possibilité d'invalidité, il laisse un champ inoccupé entre ce que représente l'invention telle que divulguée et ce qui est visé par les revendications. Tout chacun peut alors utiliser l'invention dans les limites de ce champ laissé inoccupé. A mon avis, l'inventeur ne doit pas être considéré comme un Shylock réclamant sa livre de chair<sup>40</sup>.

Cette difficulté à décrire correctement les frontières de l'invention a poussé les tribunaux à adopter une interprétation téléologique du brevet, se référant tant à la description qu'aux dessins de l'invention et prenant en considération que le lecteur est une personne versée dans l'art<sup>41</sup>.

Comme le prescrit l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, un brevet est nul si la pétition contient une allégation importante fautive<sup>42</sup> ou si le

<sup>37</sup> *Ibid.* au para. 14.

<sup>38</sup> *Minerals Separation North American*, *supra* note 13 à la p. 352, tel que cité dans *Free World Trust*, *ibid.*

<sup>39</sup> *Free World Trust*, *ibid.*

<sup>40</sup> *Burton Parsons*, *supra* note 14 au para. 16.

<sup>41</sup> *Whirlpool*, *supra* note 18; *Free World Trust*, *supra* note 9.

<sup>42</sup> Il n'est pas certain que le brevet soit nul lorsque la fautive déclaration n'a pas été faite avec l'intention d'induire volontairement en erreur : voir *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.*, [2003] 4 C.F. 713 (C.A.F.) au para. 32 [*671905 Q'Max Solutions*]; *Zambon Group S.P.A. c. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.* (2005), [2006] 2 R.C.F. 722 au para. 29 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) [*Zambon Group*].

mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins que ce qui était nécessaire de démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur. Si l'erreur ou l'addition était involontaire, les autres parties des revendications pourront être considérées valides. Qu'est-ce qu'une allégation non importante qui n'affecterait pas la validité du brevet ? Il a été jugé que les allégations non importantes sont les éléments non reliés aux revendications<sup>43</sup>. Ainsi, la question de l'identité de co-inventeurs a été considérée comme une allégation non importante puisqu'elle n'affecte pas la durée ou la substance de l'invention, ni la propriété du brevet<sup>44</sup>.

Une demande de brevet peut comporter une demande de priorité fondée sur la date dite « date de revendication », qui correspond à la date de dépôt d'une demande antérieure, concernant la même invention, faite dans les douze mois précédents dans un pays membre de la *Convention de Paris*, ou membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou un pays avec lequel le Canada a un accord de réciprocité<sup>45</sup>.

Il y a aussi une possibilité de déposer une demande incomplète, qui ne contient pas les revendications, mais qui comporte suffisamment d'éléments essentiels pour recevoir une date de dépôt officielle au Canada<sup>46</sup>. La demande doit être complétée dans les 15 mois<sup>47</sup>.

Le cadre légal pour une demande internationale est établi par le *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)* et la *Loi sur les brevets*. La procédure débute par une phase internationale qui s'articule autour de la demande PCT, qui peut être envoyée au bureau national des brevets qui agit en qualité d'office récepteur du PCT ou auprès du Bureau international de l'OMPI<sup>48</sup>. Cet office récepteur procède à une vérification de la demande et lui accorde une date de dépôt international. La demande internationale est ensuite envoyée au Bureau international de l'OMPI et

---

<sup>43</sup> *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 à la p. 74 (C. Éch.) inf. pour d'autres motifs, [1974] R.C.S. 1336.

<sup>44</sup> *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 à la p. 157, [1978] A.C.F. n° 812 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par (1979), 42 C.P.R. (2d) 33, [1979] A.C.F. n° 405 (C.A.F.). La validité du brevet est encore moins en question lorsque l'erreur a été faite de bonne foi, voir : *Q'Max Solutions*, supra note 42 au para. 32; *Zambon Group*, supra note 42 au para. 29. La question a été laissée ouverte dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation* (2002), supra note 3 au para. 109.

<sup>45</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 28.1 - 28.2.

<sup>46</sup> *Règles sur les brevets*, supra note 5, art. 93-94.

<sup>47</sup> *Ibid.*, art. 94(2).

<sup>48</sup> Voir le document *Dépôt direct de demandes PCT auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur selon le PCT (RO/IB), OMPI*; <[http://www.wipo.int/pct/fr/filing/filing.htm#P16\\_1083](http://www.wipo.int/pct/fr/filing/filing.htm#P16_1083)>.

à l'un des principaux offices de brevets nommés par l'Assemblée de l'Union du PCT pour agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Le résultat de la recherche faite par l'administration ISA est un « rapport de recherche internationale », c'est-à-dire une liste de documents publiés qui pourraient avoir un impact sur la brevetabilité de l'invention. Le demandeur peut aussi choisir de demander un examen préliminaire international. L'administration donnera alors une opinion préliminaire sur l'activité inventive, la nouveauté et l'application industrielle de l'invention. Au Canada, depuis le 26 juillet 2004, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) peut agir en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l'examen préliminaire pour les demandes internationales déposées par des demandeurs canadiens à l'office récepteur canadien ou à celui de l'OMPI. Après avoir complété la phase internationale, la demande entame la phase nationale, pendant laquelle la demande est examinée par chacun des bureaux nationaux des états désignés. Le bureau national compétent détermine alors la brevetabilité de l'invention en appliquant sa propre législation.

En pratique, c'est le Bureau des brevets, partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), qui a la responsabilité de l'examen des brevets, menant éventuellement à l'octroi du brevet par le Commissaire<sup>49</sup>. Sur requête du demandeur, la demande est analysée par un examinateur du Bureau<sup>50</sup> et elle est refusée si cet examinateur estime que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession du brevet<sup>51</sup>. L'examineur vérifie donc chacun des motifs d'opposition à l'octroi du brevet, comme le défaut de nouveauté, d'ingéniosité ou d'utilité ou l'insuffisance de la divulgation. La demande d'examen doit être faite dans les cinq ans de la date du dépôt de la demande<sup>52</sup>.

Si l'octroi est approuvé, le brevet mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle la demande est devenue accessible pour consultation publique, la date de délivrance du brevet et tout autre renseignement prescrit par règlement<sup>53</sup>. Le brevet, une fois délivré, est une preuve *prima facie* de la validité des droits du titulaire ou de ses représentants légaux<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 27.

<sup>50</sup> *Ibid.*, art. 35.

<sup>51</sup> *Ibid.*, art. 40.

<sup>52</sup> *Règles sur les brevets*, supra note 5, art. 96 (pour les demandes reçues postérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 1996).

<sup>53</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 43.

<sup>54</sup> *Ibid.*, art. 43(2).

### III. La portée des droits exclusifs

L'article 42 de la *Loi sur les brevets* définit les droits exclusifs que possède le titulaire du brevet : il a « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres » l'objet de l'invention. Pour déterminer la violation des droits exclusifs, deux questions se posent : (I) le défendeur a-t-il pris l'invention? (II) le défendeur a-t-il commis un des actes visés par l'article 42?

Par ailleurs, le régime établi par le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*<sup>55</sup> accorde une certaine protection aux titulaires de brevets sur les médicaments (III).

#### A) La protection contre l'appropriation de l'invention

Un brevet peut comporter des revendications sur un produit ou un procédé. Un brevet de produit est considéré contrefait lorsque le produit qui contient tous les éléments revendiqués est fabriqué. Un brevet de procédé est considéré contrefait lorsque toutes les étapes décrites dans les revendications ont été effectuées. Dans une action en contrefaçon d'un brevet de 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<sup>56</sup>.

Pour déterminer si le défendeur s'est approprié l'invention, il faut lire les revendications de façon téléologique et éclairée, bien que la « *Loi sur les brevets* favorise le respect de la teneur des revendications », à laquelle il faut donner primauté<sup>57</sup>. Selon deux récentes décisions de la Cour suprême, cette approche téléologique

supprime le premier volet correspondant à une interprétation purement textuelle, mais elle resserre l'interprétation de ce qui constitue l'« essentiel » ou la

---

<sup>55</sup> Ce régime a été introduit en 1993 : *Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 1993, c. 2 [*Loi modificatrice de 1992*] et le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, modifié par DORS/98-166, DORS/99-379, DORS/2006-242, DORS/2008-211.

<sup>56</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 55.1.

<sup>57</sup> *World Trust*, supra note 9 à la p. 1048. La cour a déclaré aux pp. 1053-54: « Les mots choisis par l'inventeur seront interprétés selon le sens que l'inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d'une manière qui est favorable à l'accomplissement de l'objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée.»

« substance » de l'invention et ce, afin qu'un traitement équitable soit accordé à la fois au breveté et au public<sup>58</sup>.

Comme l'indique le résumé fourni par la Cour d'appel fédérale<sup>59</sup>, le test proposé par la Cour suprême repose sur l'identification des éléments essentiels de l'invention :

En conséquence, les éléments de l'invention sont qualifiés soit d'essentiels (la substitution d'un autre élément ou une omission fait en sorte que l'appareil échappe au monopole), soit de non essentiels (la substitution ou l'omission n'entraîne pas nécessairement le rejet d'une allégation de contrefaçon). Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et [TRADUCTION] « qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière », sa réponse aurait été affirmative:... Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat<sup>60</sup>.

Le test est ainsi formulé :

e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :

(i) En fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention ...

(ii) Ce qui constitue un élément « essentiel » doit être déterminé en fonction des connaissances acquises dans le domaine à la date de la publication du mémoire descriptif ...

(iii) Il faut se demander s'il était manifeste, au moment où le brevet a été publié, que la substitution d'une variante modifierait le fonctionnement de l'invention ...

<sup>58</sup> *Free World Trust*, supra note 9 à la p. 1053. Voir aussi *Whirlpool*, supra note 18 aux p. 1092-1093.

<sup>59</sup> *Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.* (2004), [2005] 1 R.C.F. D-9, 30 C.P.R. (4th) 129; 2004 CAF 63 aux para. 23-26 [*Canamould* avec renvois aux CAF].

<sup>60</sup> *Ibid.* au para. 23.

- (iv) Conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications du brevet ...
- (v) Interprétation fondée sur le mémoire descriptif lui-même, indépendamment de toute preuve extrinsèque [...] <sup>61</sup>

[La Cour] renvoie à une « série de trois questions concises » qui ont été tirées par le juge Hoffmann (maintenant lord Hoffmann) dans la décision *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Limited*<sup>62</sup>, de l'analyse de lord Diplock dans l'arrêt *Catnic*<sup>63</sup>. Il ajoute ensuite que ces trois questions ne sont pas exhaustives, « mais elles englobent ce qui est au cœur de l'analyse de lord Diplock ». Les questions posées par le juge Hoffmann à la page 189 sont ainsi conçues :

[TRADUCTION]

- (1) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative :
- (2) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative :
- (3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication<sup>64</sup>.

Il semble donc qu'au Canada, pour le moment du moins, les tribunaux ne devraient pas se limiter à une interprétation textuelle des revendications pour déterminer l'étendue des brevets<sup>65</sup>. Cependant, la troisième question dans le test *Catnic* :

- 3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention?

<sup>61</sup> *Ibid.* au para. 24.

<sup>62</sup> [1990] F.S.R. 181 (Pat.).

<sup>63</sup> *Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.).

<sup>64</sup> *Canamould*, *supra* note 59 au para. 25.

<sup>65</sup> Les décisions suivantes de la Cour d'appel fédérale, qui avaient conclu à contrefaçon même si un élément des revendications avait été remplacé par un équivalent, ont été confirmées soit explicitement, soit implicitement par la Cour suprême dans *Free World Trust*, *supra* note 9 et *Whirlpool*, *supra* note 18 : *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1; [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.F.) [*Procter & Gamble c. Beecham*]; *Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd.* (1983), 68 C.P.R. (2d) 179; [1983] A.C.F. n° 6 (C.A.F.); *Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.); *Computalog Ltd. v. Comtech Logging Ltd.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 77, [1992] A.C.F. n°

- tend vers une interprétation littérale des revendications, ce qui exclurait les variantes non expressément prévues. En plus, les deux premières questions tendent souvent à favoriser les tiers au détriment du breveté<sup>66</sup>. Les commentaires de la Cour d'appel fédérale en 2004, qui a conclu à une absence de violation du brevet, illustrent cette tendance :

Aucun élément du contexte des revendications ou du témoignage des experts n'indique que le breveté envisageait ou entendait revendiquer des variantes de cet élément. [...] Il se peut que le breveté ait pu se passer [de cet élément] ou que l'invention ait fonctionné tout aussi bien sans [cela]. Toutefois, on ne peut faire fi du texte des revendications<sup>67</sup>.

#### B) Les activités qui relèvent des droits exclusifs du breveté

L'article 42 de la *Loi sur les brevets* énumère les sortes d'activités qui relèvent des droits exclusifs du titulaire du brevet : « fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention ». Le but de la disposition est d'empêcher « tout acte qui nuit à la pleine jouissance du monopole conféré au titulaire du brevet »<sup>68</sup>. Une interprétation large du mot « exploiter » pourrait rendre les autres droits exclusifs de l'article 42 redondants, puisque l'exploitation de l'invention peut inclure l'acte de fabriquer, construire ou vendre l'invention. L'argument n'a pas été retenu par la Cour suprême. Comme elle l'a énoncé :

609 (C.A.F.) [*Computalog* avec renvois aux C.P.R.].

<sup>66</sup> Voir William Cornish et David Llewelyn, *Intellectual Property*, 5<sup>e</sup> éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2003 aux pp. 236-243, 602-609.

<sup>67</sup> *Canamould*, *supra* note 59 au para. 38. Voir aussi les commentaires de la Cour dans l'affaire *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Rhoxalpharma Inc.*, [2005] 3 C.F. 261 au para. 59 (C.A.F.) :

Il incombait [au juge de première instance] de trancher en dernière analyse la question ultime, en l'occurrence celle de la portée à donner à la revendication 2a) du brevet 656. À cette étape, il ne disposait que des conclusions non corroborées d'experts. Il devait alors revenir au libellé de la revendication elle-même. Ce n'est qu'alors qu'il aurait pu constater que ce libellé ne faisait nullement mention d'une préparation pharmaceutique [comme celle des défendeurs] et se rappeler que "ce qui n'est pas revendiqué [est] considéré comme ayant fait l'objet d'une renonciation" (paragraphe 42 de l'arrêt *Whirlpool*, *supra* note 18).

Pour une lecture des revendications avec un esprit plus ouvert, voir *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)* (2007), 2007 FCA 209, 60 C.P.R. (4th) 81 aux para. 92-94.

<sup>68</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902 au para. 34 [*Schmeiser*], citant Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, 4<sup>e</sup> éd., Toronto, Carswell, 1969 à la p. 349.

En ce qui concerne le verbe « exploiter », la question devient la suivante : les activités du défendeur ont-elles privé l'inventeur, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par la loi<sup>69</sup>?

En principe, l'intention du défendeur de violer le brevet n'est pas pertinente<sup>70</sup>; la question est plutôt de savoir si le défendeur s'est arrogé ou non l'invention brevetée<sup>71</sup>.

Une activité commerciale basée sur l'exploitation de l'invention, une utilisation en vue de faire des profits ou de favoriser les intérêts financiers du défendeur sera probablement indicative d'une contrefaçon, mais, même en l'absence d'exploitation commerciale par le défendeur, le titulaire du brevet demeure protégé<sup>72</sup>. Bien sûr, si le propriétaire du brevet demande une reddition de compte, le tribunal pourra conclure, si le défendeur n'a fait aucun profit relié à l'invention, que le breveté n'a droit à aucune somme à ce chapitre<sup>73</sup>.

L'activité de contrefaçon peut aussi être une fabrication, une construction ou la vente de l'invention.

### *1. La fabrication ou la construction de l'invention*

Fabriquer l'invention au Canada, dans quelque but que ce soit, est normalement un droit exclusif du titulaire du brevet<sup>74</sup>, à moins que le défendeur ne puisse invoquer une exception reconnue par la loi ou la jurisprudence. Fabriquer l'invention semble exiger une intervention humaine dans l'action des lois de la nature : simplement laisser pousser et se reproduire une plante qui contient une cellule et un gène brevetés n'est pas l'équivalent de fabriquer l'invention. Par contre, conserver, semer, récolter et vendre des graines provenant de plantes contenant le gène et la cellule brevetés constituent une exploitation de l'invention couverte par l'article 42 de *Loi sur les brevets*<sup>75</sup>.

<sup>69</sup> *Schmeiser, ibid.* au para. 35.

<sup>70</sup> Fox, *supra* note 68 à la p. 381; *Computalog, supra* note 65 à la p. 88; *Schmeiser, ibid.* au para. 49. L'intention ne devient pertinente que lorsque la possession sans exploitation est invoquée par le défendeur.

<sup>71</sup> *Schmeiser, ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.* aux para. 36-38.

<sup>73</sup> *Ibid.* aux para. 104-105.

<sup>74</sup> H. G. Fox, *supra* note 68, à la p. 383.

<sup>75</sup> *Schmeiser, supra* note 68 aux para. 26, 69.

## 2. La vente ou l'importation de l'invention

La vente de l'invention est un droit exclusif du titulaire du brevet. Une fois l'article mis en marché, il y a cependant un droit implicite de vendre les marchandises incorporant l'invention: la vente de cet article est présumée conférer à l'acheteur le droit d'utiliser l'objet, de le vendre ou de transiger avec celui-ci de la manière qui lui convient<sup>76</sup> et ce *ad infinitum*<sup>77</sup>.

Les tribunaux ont aussi eu à décider si la vente des éléments non brevetés de l'invention est aussi une violation du brevet. La vente de pièces qui seront utilisées dans la fabrication de l'article breveté n'est pas un acte de contrefaçon, même si le vendeur sait que l'acheteur acquiert les pièces pour les utiliser dans une contrefaçon<sup>78</sup>. Cependant, le défendeur qui vend en pièces détachées toutes les parties de l'invention, pour lesquelles il ne peut y avoir aucune autre utilité, agit en contrefaçon, puisque par sa conduite, il incite les acheteurs à la violation du brevet<sup>79</sup>. Le tribunal conclura à violation même s'il est prévu que l'assemblage et l'emploi se feront hors du Canada<sup>80</sup>. Il y aussi contrefaçon si on vend au Canada un article qui ne peut être utilisé que dans un procédé breveté, même si les consommateurs n'utiliseront le procédé qu'à l'étranger<sup>81</sup>.

Bien que l'article 42 ne le mentionne pas, le titulaire canadien du brevet a le droit exclusif d'importer au Canada et de vendre au Canada des objets dont la fabrication au Canada aurait été une violation de ses droits<sup>82</sup>. Si le breveté vend des articles ou accorde une licence de fabrication dans un autre territoire, sans imposer de restrictions quant à la circulation des produits, les acheteurs ou les licenciés ont le droit implicite d'importer ou de vendre ces articles au Canada. Si le breveté impose des restrictions territoriales dans le contrat de licence,

<sup>76</sup> *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.*, [1998] 2 R.C.S. 129 au para. 100 [*Eli Lilly c. Novopharm*].

<sup>77</sup> *Signalisation de Montréal inc. c. Services de béton universels ltée*, [1993] 1 C.F. 341 au para. 20 (C.A.F.).

<sup>78</sup> *Valmet Oy v. Beloit Canada Ltd* (1988), 20 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).

<sup>79</sup> *Windsurfing International Inc. c. Trilantic Corporation (Maintenant Bic Sports Inc.)* (1985), 8 C.P.R. (3d) 241, [1985] A.C.F. n° 1147 (C.A.F.) [*Windsurfing*]. Cependant, il doit y avoir un élément additionnel d'incitation, c'est-à-dire que « la preuve doit établir que l'influence de l'incitateur allégué constitue un *sine qua non* de la contrefaçon directe, et cette influence doit être exercée sciemment » : voir *MacLennan c. Produits Gilbert inc.*, 2008 CAF 35 aux para. 38-42 [*MacLennan*].

<sup>80</sup> *Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc.*, [1997] 3 C.F. 497 (C.A.F.).

<sup>81</sup> *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417; [1995] A.C.F. n° 744 (C.A.F.).

<sup>82</sup> *Teledyne Industries*, *supra* note 28.

l'importation et la vente en dehors du territoire désigné par le contrat sont des violations du brevet. Même l'acheteur subséquent, s'il a eu connaissance des clauses limitatives au moment de son achat des marchandises, est lié par les restrictions<sup>83</sup>.

### 3. *L'exploitation de l'invention*

La violation par l'exploitation ou l'emploi de l'invention est souvent invoquée lorsque l'invention est contenue ou incorporée dans une structure ou un procédé plus large. Si l'élément breveté est important dans le fonctionnement de la structure ou du procédé, il y aura exploitation de l'invention au sens de l'article 42<sup>84</sup>.

L'exploitation couvre aussi les objets produits à l'aide de l'invention. Récemment, la Cour suprême<sup>85</sup> a approuvé une décision de 1936<sup>86</sup> selon laquelle les droits exclusifs du breveté s'étendaient aux fermetures à glissière faites grâce à un procédé et une machine brevetés, même si les fermetures n'étaient pas en elles-mêmes brevetées<sup>87</sup>. Le demandeur obtint compensation pour les pertes causées par la vente des fermetures à glissière fabriquées par le défendeur. L'article 42 a aussi été interprété comme englobant l'importation au Canada de substances produites à l'étranger par un procédé breveté au Canada<sup>88</sup>.

La possession d'une chose brevetée peut aussi constituer une contrefaçon, même si l'objet n'est pas constamment utilisé. Une utilité potentielle, combinée avec une possession, peut constituer une utilisation; la possession d'un extincteur de feu ou une pompe sur un bateau sont des exemples d'exploitation d'un objet à cause de leur utilité

---

<sup>83</sup> Voir W.L. Hayhurst, « Intellectual Property as a Non-tariff Barrier in Canada, With Particular Reference to "Grey Goods" and "Parallel Imports" » (1990) 31 C.P.R. (3d) 289 à la p. 301, qui est de l'opinion qu'il n'est pas nécessaire qu'un avis ait été donné à l'acquéreur du bien breveté :

unless an estoppel or waiver can be raised against the patentee it seems that anyone who acquires an article from a licensee gets no better rights than the licensee has.

<sup>84</sup> *Monsanto c. Schmeiser*, *supra* note 68. Voir les propositions énoncées par la Cour au para. 58.

<sup>85</sup> *Ibid.* au para. 41.

<sup>86</sup> *Colonial Fastener Co. c. Lighting Fastener Co.*, [1937] R.C.S. 36.

<sup>87</sup> La Cour cite en fait l'ouvrage de David Vaver, *Intellectual Property Law*, Concord, Irwin Law, 1997 à la p. 152.

<sup>88</sup> *Société des usines chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltd.*, (1967) 35 Fox Pat. C. 174 (C. Éch.); *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, [1990] 3 C.F. 528 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), modifié par *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.*, (1990), 4 C.P.R. (3d) 191 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) au para. 2 [*Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex (1990)*].

potentielle<sup>89</sup>. La Cour suprême a résumé les règles applicables à de tels cas :

- La possession d'un objet breveté ou d'un objet ayant une particularité brevetée peut constituer une « exploitation » de l'utilité latente de cet objet et ainsi constituer de la contrefaçon.
- La possession, du moins dans le cadre d'un commerce, donne naissance à une présomption d'« exploitation » réfutable.
- Bien qu'en général l'intention ne soit pas pertinente pour déterminer s'il y a eu « exploitation » et donc contrefaçon, l'absence d'intention d'utiliser l'invention ou d'en tirer un avantage peut être pertinente pour réfuter la présomption d'exploitation découlant de la possession<sup>90</sup>.

#### 4. L'incitation à la contrefaçon

Les tribunaux ont reconnu qu'un tiers peut être responsable de la violation d'un brevet s'il a incité autrui à le violer. C'est le cas du vendeur des parties non assemblées d'un voilier breveté, qui ne pouvaient être utilisées que pour la construction du voilier<sup>91</sup>. La Cour a identifié les conditions suivantes pour une violation par incitation :

- 1) Que l'acte de contrefaçon a été exécuté [directement] par le contrefacteur [...]
- 2) Que l'exécution de l'acte de contrefaçon a été influencée par les agissements de l'incitateur. Sans cette influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu [...]
- 3) L'influence doit être exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur sait que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon<sup>92</sup>.

<sup>89</sup> *Schmeiser*, supra note 68 aux para. 47-51.

<sup>90</sup> *Ibid.* au para. 58.

<sup>91</sup> *Windsurfing*, supra note 79. Cependant, il doit y avoir un élément additionnel d'incitation, c'est-à-dire que

la preuve doit établir que l'influence de l'incitateur allégué constitue un *sine qua non* de la contrefaçon directe, et cette influence doit être exercée sciemment : voir *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.* (2008), supra note 79 aux para. 38-42.

<sup>92</sup> *Dableh c. Ontario Hydro*, [1996] 3 C.F. 751 au para. 43, (C.A.F.) [*Dableh*] résumant les conditions dégagées dans la cause *Warner-Lambert Co. c. Wilkinson Sword Canada Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 402 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.). On peut se demander si on peut accuser un manufacturier de médicaments génériques, qui cherche à obtenir l'approbation de mise en marché d'un médicament pour une maladie particulière, de vouloir inciter à la violation du brevet pour l'emploi du même médicament pour une autre maladie (lequel fait l'objet d'un brevet d'utilisation) : voir *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (2002), [2003] 1 C.F. 402 (C.A.F.) [*Procter & Gamble (2003)*]; *Pharmascience Inc. c. Sanofi-Aventis Canada Inc.*, 2006 CAF 229; [2007] 2 R.C.F. 103; *Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 357; *Novopharm Ltd. c. Abbott Laboratories Ltd.*, 2007 CAF 251. Finalement, le gouvernement a modifié l'article

C) *La protection offerte par le régime établi par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*<sup>93</sup>

Lorsque le Parlement a aboli le régime de licence obligatoire pour les médicaments en 1993, il a restructuré la *Loi sur les brevets* pour établir un nouvel équilibre entre les droits des détenteurs de brevets et les intérêts des consommateurs canadiens. Il a notamment créé en faveur des compagnies productrices des versions génériques des médicaments des exceptions, l'une pour la fabrication et l'emmagasinage des produits brevetés dans les six mois précédant l'expiration du brevet en vue de leur vente après le terme du brevet (l'exception pour l'emmagasinage)<sup>94</sup> et l'autre qui permet la fabrication de l'invention brevetée pour effectuer les démarches nécessaires à l'approbation de leur produit par l'autorité gouvernementale compétente (l'exception de l'examen réglementaire ou dite de « travaux préalables »)<sup>95</sup>. Le législateur a aussi établi un lien entre l'approbation du produit pour sa mise en marché et la protection du brevet: désormais, il est interdit au ministre d'approuver un médicament, même s'il est convaincu de l'innocuité et de l'efficacité d'une drogue, tant que les éventuelles questions de brevet n'ont pas été examinées. Dans l'affaire *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*<sup>96</sup>, le juge Iacobucci a énoncé que les nouveaux règlements visaient « simplement à empêcher la contrefaçon en retardant la délivrance de l'ADC jusqu'à ce qu'aucune contrefaçon ne puisse en résulter. »<sup>97</sup>

---

5(1)b)(iv) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* (DORS/2006-242, modification en vigueur le 5 octobre 2006) pour régler la question; une compagnie générique n'est pas présumée vouloir vendre son produit pour l'usage breveté, à moins qu'il y ait des preuves additionnelles que ce producteur incite les patients ou des tiers à utiliser le médicament pour l'usage breveté. Il faut par exemple des

éléments de preuve se rapportant au dosage du médicament générique ou à son étiquetage ou sa mise en marché ou en établissant que la nouvelle utilisation s'infère raisonnablement de la monographie du médicament générique.

Voir *Novopharm Limited c. Sanofi-Aventis Canada Inc.*, 2007 CAF 167 au para. 11.

<sup>93</sup> *Supra* note 55.

<sup>94</sup> L'exception relative à l'emmagasinage a été abrogée par la *Loi modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 2001, c. 10, art. 2(1), sanctionnée le 14 juin 2001 [*Loi modificatrice de 2001*].

<sup>95</sup> *Loi modificatrice de 1992*, *supra* note 55, art. 4, introduisant l'art. 55.2(1) de la *Loi sur les brevets*.

<sup>96</sup> [1998] 2 R.C.S. 193. [*Merck Frosst Canada (1998)*].

<sup>97</sup> *Ibid.* au para. 30.

Dans le détail, la procédure mise en place est assez complexe. En vertu de la *Loi sur les aliments et drogues*<sup>98</sup>, un nouveau médicament ne peut être mis en marché au Canada sans l'autorisation réglementaire du Ministère Santé Canada qui vérifie l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit. Le manufacturier qui désire commercialiser le médicament doit soumettre une présentation de drogue nouvelle (PDN), conformément à l'article C.08.002 du *Règlement sur les aliments et drogues*<sup>99</sup>. Si le Ministère est satisfait que les conditions sont remplies, il émet un avis de conformité (AC) qui autorise de mettre le médicament sur le marché. En vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, le titulaire de brevet, appelée la « première personne », peut soumettre au ministre une liste de brevets à l'égard d'une drogue qui fait l'objet d'une demande d'avis de conformité et qui contient un « médicament »<sup>100</sup>.

Lorsque, par la suite, un fabricant générique (« deuxième personne ») soumet une demande d'ADC à l'égard de la même drogue, cette « deuxième personne » peut s'appuyer sur les données relatives à son innocuité et à son efficacité et sur les études cliniques soumises par la première personne « innovatrice » en soumettant une demande écourtée connue sous le nom de Présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN)<sup>101</sup>.

Lorsqu'une seconde personne dépose une demande d'avis de conformité pour une drogue et en fait la comparaison, aux fins d'en démontrer la bioéquivalence, à une autre drogue à l'égard de laquelle une liste de brevets a été soumise, (généralement lorsqu'elle fait une PADN), elle doit se conformer au paragraphe 5(1) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Elle doit inclure dans sa demande :

- a) soit une déclaration portant qu'elle accepte que l'avis de conformité ne soit pas délivré avant l'expiration du brevet;

---

<sup>98</sup> L.R.C. 1985, c. F-27.

<sup>99</sup> C.R.C. 1978, c. 870.

<sup>100</sup> *Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/2006-242, art. 4.

<sup>101</sup> Il est à noter qu'en vertu du *Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (protection des données)*, DORS 2006-241, les compagnies fabricants des médicaments novateurs jouissent maintenant d'une période plus longue de protection des données cliniques nécessaires pour obtenir un avis de conformité ; les fabricants de médicaments génériques ne peuvent déposer une demande d'avis de conformité pendant une période de 6 ans suivant la délivrance d'un avis de conformité pour un médicament novateur et un AC ne peut être délivré avant l'expiration d'une période de 8 ans suivant cette date.

b) soit une allégation portant que, selon le cas : i) la déclaration faite par la première personne aux termes de l'alinéa 4(d) est fautive, (ii) le brevet est expiré, (iii) le brevet n'est pas valide, (iv) aucune revendication ne serait contrefaite advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l'objet de la demande d'avis de conformité<sup>102</sup>. Si elle choisit d'alléguer que la liste de brevets soumise par la « première personne » n'empêche pas la délivrance de son AC (solution b), elle doit en aviser la première personne en lui signifiant un « avis d'allégation »<sup>103</sup>.

En vertu de l'article 6, la société innovatrice qui a reçu un avis d'allégation peut demander une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un AC à la deuxième personne. L'article 7 prévoit que l'introduction de la demande d'interdiction déclenche automatiquement un gel légal de 24 mois qui empêche le ministre de délivrer un AC, à moins que le tribunal ne rende une décision définitive sur la question du brevet<sup>104</sup>. On a déjà qualifié la procédure de gel légal :

[...] de mesure draconienne puisqu'elle permet au titulaire d'un brevet de retarder l'entrée sur le marché de compétiteurs sans avoir à établir une preuve *prima facie* de contrefaçon de son brevet<sup>105</sup>.

Puisque la société innovatrice prend l'initiative des procédures décrites à l'article 6, c'est sur elle que repose le fardeau de preuve<sup>106</sup>. La

---

<sup>102</sup> *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, supra note 55, art. 5, tel que modifié par le *Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, supra note 100. Il faut avancer des faits suffisants pour établir le bien-fondé de l'allégation et celle-ci doit traiter de chacune des revendications : *Hoffmann-La Roche Ltd. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1996), 70 C.P.R. (3d) 206 (F.C.A.) [*Hoffmann-La Roche (1996)*]; *Eli Lilly and Co. v. Nu-Pharm Inc.*, [1997] 1 C.F. 3 (C.A.F.) [*Eli Lilly and Co. v. Nu-Pharm Inc.*]; *Procter & Gamble (2003)*, supra note 92.

<sup>103</sup> *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, *ibid.*, art. 5(3).

<sup>104</sup> *Ibid.*, art. 7(1)e), 7(2) et 7(4). À l'origine, le règlement empêchait le ministre de délivrer l'ADC pour une période de 30 mois, mais cette période a été réduite à 24 mois en 1998 (DORS/98-166).

<sup>105</sup> *Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Attorney General)* (2001), 11 C.P.R. (4th) 539 aux pp. 541-542 (C.A.F.) [*Bristol-Myers Squibb (2001)*]. La Cour suprême y fait aussi référence dans l'affaire *Merck Frosst Canada (1998)*, supra note 96 au para. 33.

<sup>106</sup> *Hoffmann-La Roche (1996)*, supra note 102. Toutefois, en cas d'allégation d'invalidité du brevet, la société innovatrice jouit de la présomption de validité du brevet établie à l'art. 43(2) de la loi : *Bayer Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2002), 6 C.P.R. (4th) 285 aux para. 5-9 (C.A.F.) *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (2004), [2005] 2 R.C.F. 269 aux para. 15-16 (C.A.F.) [*Procter & Gamble Canada (2004)*]; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)* (2007), 2007 CAF 209, 60 C.P.R. (4th)

cour part de la prémisse que les faits soumis dans l'allégation de la deuxième personne sont vrais, et c'est à la société innovatrice de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations contenues dans l'avis d'allégation ne sont pas justifiées<sup>107</sup>. Cependant, l'allégation de la deuxième personne doit traiter de chacune des revendications du brevet qui décrivent l'invention fondamentale et doit fournir un fondement factuel et juridique suffisant pour étayer ses allégations<sup>108</sup>. L'avis d'allégation doit permettre :

au titulaire du brevet de décider, au regard de la portée de son brevet et du motif allégué d'invalidité, s'il convient ou non de déposer une demande en vue d'interdire la délivrance d'un avis de conformité<sup>109</sup>.

Il faut noter que les procédures visées à l'article 6 ne constituent pas une action en contrefaçon de brevet<sup>110</sup> et ne replacent pas les droits d'action normaux du breveté<sup>111</sup>.

#### *IV. Limites et exceptions à la protection du brevet (licences obligatoires)*

La *Loi sur les brevets* prévoit une série de dérogations aux droits exclusifs du titulaire du brevet. Ainsi la loi consacre l'exception dite de « travaux préalables », l'exception relative à l'acquéreur antérieur de l'invention, les limites en cas d'abus de brevet, le contrôle des prix des médicaments brevetés, le régime de licence obligatoire au bénéfice des pays en voie de développement et les moins avancés. La jurisprudence a aussi reconnu des exceptions aux droits des brevetés en faveur des

---

81 au para. 109.

<sup>107</sup> *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 à la p. 319 (C.A.F.) [*Merck Frosst Canada (1994)*]; *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)* (2002), 2002 CAF 421, 22 C.P.R. (4th) 1 au para. 35; *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc.*, 2005 CAF 270 au para. 13.

<sup>108</sup> *Hoffmann-La Roche (1996)*, supra note 102; *Eli Lilly and Co. c. Nu-Pharm Inc.*, supra note 102; *Procter & Gamble (2003)*, supra note 92; *AB Hassle v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 au para. 21; *SmithKline Beecham Inc. v. Apotex Inc.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 338 au para. 27 (C.A.F.) *AstraZeneca AB v. Apotex Inc.*, 2005 CAF 183, 39 C.P.R. (4th) 289 au para. 12; *Abbott Laboratories v. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CAF 83; 58 C.P.R. (4th) 97 au para. 24.

<sup>109</sup> *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 64 au para 13.

<sup>110</sup> *Procter & Gamble Canada (2004)*, supra note 106 au para. 20. Elles sont plutôt une sorte de demande sommaire de révision judiciaire : *Merck Frosst Canada (1994)*, supra note 107; *Hoffmann-La Roche (1996)*, supra note 102; *Eli Lilly and Co. v. Nu-Pharm Inc.*, supra note 102.

<sup>111</sup> *Zeneca Pharma Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (2001), 10 C.P.R. (4th) 146 (C.A.F.); *Bristol-Myers Squibb (2001)*, supra note 105.

utilisateurs des inventions, notamment à des fins de recherche et expérimentation et à des fins de réparation des objets incorporant l'invention. Finalement, la *Loi sur la concurrence*<sup>112</sup> peut servir pour imposer des limites aux droits des titulaires de brevets.

A) *L'exception de l'examen réglementaire ou dite de « travaux préalables » (« the Regulatory Review Exception »)*

Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, en 1993, le Parlement, tout en renforçant les droits des titulaires de brevet, a introduit deux exceptions en faveur de l'industrie des médicaments génériques : l'une pour la fabrication et l'emmagasinage des produits brevetés dans les six mois précédant l'expiration du brevet en vue de leur vente après le terme du brevet (l'exception pour l'emmagasinage)<sup>113</sup> et l'autre qui permet la fabrication de l'invention brevetée pour effectuer les démarches nécessaires à l'approbation de leur produit par l'autorité gouvernementale compétente<sup>114</sup>, comme les essais cliniques requis par le *Règlement sur les aliments et drogues*<sup>115</sup> (l'exception pour l'examen réglementaire ou dite de « travaux préalables »<sup>116</sup>). Cependant en 2001, l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a jugé que l'exception pour l'emmagasinage était incompatible avec les obligations internationales du Canada découlant de l'article 28.1 de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)*<sup>117</sup> et ne répondait pas aux conditions de l'article 30 qui autorise les états membres à prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés à l'article 28<sup>118</sup>. Par contre, l'exception pour l'examen réglementaire a été jugée compatible avec les obligations internationales du Canada puisqu'elle remplissait les trois conditions posées par l'article 30<sup>119</sup>. L'exception pour l'emmagasinage a donc été abrogée en 2001<sup>120</sup>.

<sup>112</sup> L.R.C. 1985, c. C-34.

<sup>113</sup> *Loi modificatrice de 1992*, supra note 55, art. 4.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Supra* note 99.

<sup>116</sup> Ainsi nommée dans la décision *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Attorney General)*, [2005] 1 R.C.S. 533 [*Bristol-Myers Squibb (2005)*].

<sup>117</sup> L'accord a été signé par le Canada le 15 avril 1994 et ratifié le 30 décembre 1994. Il a été intégré en droit interne par la *Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'OMC*, L.C. 1994, c. 47.

<sup>118</sup> L'Organe de règlement des différends, à sa réunion du 7 avril 2000, a adopté le rapport du Groupe spécial du 17 mars 2000 : *Canada – Brevets pour les produits pharmaceutiques*, WT/DS114/R.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Voir *Loi modificatrice de 2001*, supra note 94, art. 2(1), sanctionnée le 14 juin 2001.

*B) Les droits acquis de l'acquéreur antérieur*

L'article 56 de la *Loi sur les brevets* protège les droits de celui qui, avant la date de revendication d'une demande de brevet, a acheté, construit ou acquis l'objet de l'invention. Cette personne a le droit d'utiliser et de vendre l'article sans encourir de responsabilité envers le breveté<sup>121</sup>. Ce droit acquis d'utilisation a été interprété comme incluant le droit d'utiliser et de vendre les objets produits grâce à l'invention, par exemple à l'aide d'une machine brevetée. Ainsi, la Cour d'appel fédérale donne en exemple le cas de l'acheteur d'un tissu breveté qui a le droit de vendre le vêtement qu'il en a tiré<sup>122</sup>. De même, dans le cas de l'achat en vrac d'un médicament avant l'octroi du brevet, la protection de l'article 56 s'étend à la vente des comprimés tirés du produit en vrac. Si le brevet inclut des revendications sur une machine et des revendications sur le procédé d'utilisation de la machine, l'achat de la machine avant le brevet donne le droit d'utiliser l'appareil en dépit des brevets d'utilisation<sup>123</sup>. Cependant, il n'est pas clairement établi que l'article 56 vise aussi les brevets de procédé considérés séparément. Dans l'affaire *Procter & Gamble c. Beecham Canada Ltd.*<sup>124</sup>, les défendeurs, qui vendaient des produits de conditionnement de tissus à mettre dans les sècheuses à linge lors des séchages, avaient été trouvés coupables de la violation du procédé d'utilisation breveté parce qu'ils incitaient le public à se servir des produits. La cour a noté que les défendeurs n'étaient pas les utilisateurs de la méthode brevetée, mais bien les fournisseurs des éléments à être utilisés dans cette méthode par le public, et à ce titre de fournisseurs, ils ne bénéficiaient pas de la protection de l'article 56.

Pour réussir à invoquer la défense de l'article 56, l'acheteur doit avoir acheté des produits déjà en existence; il ne suffit pas d'avoir placé une commande<sup>125</sup>, ni d'avoir reçu des biens qui demandent encore des transformations<sup>126</sup>.

---

<sup>121</sup> L'art. 56 a été modifié à plusieurs reprises. Les différentes versions sont applicables selon la date de dépôt de la demande. Voir les paragraphes (3) et (4) de l'art. 56.

<sup>122</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [1995] 2 C.F. 723 (C.A.F.) [*Merck c. Apotex (1995)*].

<sup>123</sup> *Libbey-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. of Canada*, [1970] R.C.S. 833.

<sup>124</sup> *Supra* note 65.

<sup>125</sup> *Teledyne Industries*, *supra* note 28.

<sup>126</sup> *Merck c. Apotex (1995)*, *supra* note 122, où la cour décide qu'un produit en vrac qui demande une purification avant d'être utilisé comme médicament n'a pas été « acheté ou acquis » au sens de l'art. 56. Voir aussi *Merck & Co. v. Apotex Inc.*, 2006

C) *Le contrôle des prix des médicaments brevetés*

De 1923 à 1987, la *Loi sur les brevets* prévoyait un régime de licence obligatoire pour la fabrication, puis, plus tard, pour l'importation d'aliments et de médicaments produits par des procédés chimiques brevetés. En 1987, le régime a été assoupli en faveur des brevetés: la possibilité de se prévaloir d'une licence obligatoire était suspendue pendant des périodes de dix (pour les licences d'importation) ou de sept ans (pour les licences de production), à compter de la date de délivrance au Canada du premier avis de conformité (AC) du médicament<sup>127</sup>. La réforme avait aussi pour but de créer le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Entre 1987 et 1993, le rôle du Conseil s'est limité à veiller à ce que le breveté n'exige pas un prix excessif pendant la période de gel des licences obligatoires<sup>128</sup>.

En 1993, le régime d'octroi de licences obligatoires a été complètement aboli et les pouvoirs de Conseil ont été élargis<sup>129</sup>. Le Conseil a maintenant le mandat de protéger les intérêts des consommateurs en exerçant un contrôle pour que les prix des médicaments brevetés ne soient pas excessifs. Il doit aussi faire rapport sur les tendances des prix des médicaments et sur les dépenses que les brevetés engagent dans la Recherche et le Développement. Si le Conseil estime que le breveté vend sur un marché canadien un médicament à un prix excessif, il peut lui enjoindre de baisser le prix du médicament et peut prendre toute autre mesure pour compenser l'excédent qu'aurait procuré au breveté la vente du médicament au prix excessif<sup>130</sup>. Si le breveté s'est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, le Conseil peut prendre des mesures pour forcer le breveté à rembourser jusqu'au double des recettes excessives encaissées<sup>131</sup>. Les facteurs dont le Conseil tient compte pour décider si le prix d'un médicament vendu sur un marché canadien est excessif sont décrits dans la *Loi sur les brevets*<sup>132</sup> et le *Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures*<sup>133</sup>.

---

CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 [*Merck c. Apotex (2006)*].

<sup>127</sup> *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, L.R.C., 1985 c. 33 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 15 introduisant les articles 39.1 et suivants dans la *Loi sur les brevets*.

<sup>128</sup> L'histoire législative de la création du Conseil est relatée dans l'affaire *ICN Pharmaceuticals, Inc. c. Canada (Personnel du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)*, [1997] 1 C.F. 32 (C.A.F.).

<sup>129</sup> *Loi modificatrice de 1992*, supra note 55, art. 7.

<sup>130</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 83.

<sup>131</sup> *Ibid.*, art. 83(4).

<sup>132</sup> *Ibid.*, art. 85.

<sup>133</sup> Voir en ligne Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés <<http://>

*D) Les licences obligatoires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés*

Suivant la Décision du Conseil général de l'OMC du 30 Août 2003<sup>134</sup> qui permet aux pays de déroger à leurs obligations découlant de l'article 31 de l'ADPIC<sup>135</sup> à l'égard des médicaments brevetés, le Canada a modifié en 2004 la *Loi sur les brevets* pour instaurer un régime d'octroi de licences obligatoires, permettant aux entreprises canadiennes de fabriquer un médicament breveté, afin de l'exporter dans un pays en développement ou un pays moins avancé ayant une capacité insuffisante ou inexistante de production<sup>136</sup>. Une première autorisation a été donnée le 19 septembre 2007 à un fabricant de médicaments génériques pour la fabrication aux fins d'exportation vers le Rwanda d'un produit pharmaceutique pour le traitement du VIH/sida<sup>137</sup>.

*E) Les limites aux droits exclusifs en cas d'abus de brevet*

Si un titulaire abuse de son monopole légal, le procureur général du Canada ou une personne intéressée peut faire une demande pour obtenir des mesures de redressement, telles que la révocation du brevet ou l'octroi d'une licence<sup>138</sup>. La demande ne peut être présentée qu'après l'expiration de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet<sup>139</sup>. Un abus existe si, par exemple,

- il n'est pas satisfait à la demande, au Canada, de l'article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

- un commerce ou une industrie au Canada subit un préjudice par suite du défaut de la part du breveté d'accorder une licence à des conditions

---

[www.pmprb-cepmb.gc.ca](http://www.pmprb-cepmb.gc.ca).

<sup>134</sup> *Décision sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique*, WT/L/540.

<sup>135</sup> *Supra* note 117.

<sup>136</sup> *Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique)*, L.C. 2004, c. 23, introduisant les articles 21.01 à 21.2 de la *Loi sur les brevets*, *supra* note 2.

<sup>137</sup> Voir la « Notification under Paragraph 2(c) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health », Doc. IP/N/10/CAN/1 (8 octobre 2007) et l'autorisation publiée en ligne : Office de la propriété intellectuelle du Canada <[http://www.cipo.ic.gc.ca/epic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/CAMR\\_Authorization.pdf/\\$FILE/CAMR\\_Authorization.pdf](http://www.cipo.ic.gc.ca/epic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/CAMR_Authorization.pdf/$FILE/CAMR_Authorization.pdf)>.

<sup>138</sup> *Lois sur les brevets*, *supra* note 2, art. 65(1)-66.

<sup>139</sup> *Ibid.*, art 65(1)

équitables, et il est d'intérêt public qu'une ou des licences soient accordées<sup>140</sup>;

- il est démontré qu'un brevet de procédé a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente d'une matière non protégée par brevet<sup>141</sup>.

Il semble que la liste des abus énoncés à l'article 65(2) ne soit pas exhaustive<sup>142</sup>.

En déterminant les conditions de la licence, le Commissaire doit s'assurer de l'utilisation la plus large possible de l'invention au Canada et doit faire en sorte que le breveté ait le bénéfice maximal de son invention qui soit compatible avec une exploitation raisonnablement rémunératrice pour le licencié. Il doit aussi traiter de façon égale les licenciés<sup>143</sup>. Il peut refuser d'octroyer une licence s'il estime que les objectifs de l'article 66 seront ainsi mieux remplis<sup>144</sup>. La décision du Commissaire est appelable à la Cour fédérale du Canada<sup>145</sup>.

#### *F) Les expérimentations et activités de recherche*

Il n'y a eu que quelques décisions qui ont accepté que des activités de recherche et des expérimentations ne constituent pas des violations du brevet. La Cour suprême du Canada a de fait décidé qu'un utilisateur se livrant à des expérimentations afin de vérifier s'il peut fabriquer un produit de qualité suivant le mémoire descriptif du brevet, et ce dans le but de préparer une demande de licence obligatoire, ne commettait pas une contrefaçon. La légalité de ces expériences et préparatifs est, de l'avis de la cour, une conséquence logique du droit de demander une licence obligatoire<sup>146</sup>. La Cour fédérale d'appel a été plus loin en reconnaissant une exception générale aux droits du breveté pour les activités de

<sup>140</sup> Voir par exemple l'affaire *International Cone Co. Ltd. c. Consolidated Wafer Co.*, [1926] C. de l'É. 143, [1927] conf. 1927 R.C.S. 300, où la Cour a jugé que le breveté avait fait défaut de fournir l'article à des conditions raisonnables.

<sup>141</sup> *Lois sur les brevets*, supra note 2, art. 65(2).

<sup>142</sup> *Torpharm Inc. c. Commissaire aux brevets et Procureur général du Canada*, [2004] 4 R.C.F. 29 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

<sup>143</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 66(4)c).

<sup>144</sup> *Ibid.*, art. 66(1)e).

<sup>145</sup> *Ibid.*, art. 71.

<sup>146</sup> *Smith Kline & French Inter-American Corp. c. MicroChemicals Ltd.*, [1972] R.C.S. 506. Cet arrêt a été suivi récemment dans la décision *Cochlear Corp. c. Cosmem Neurostim ltée* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 à la page 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), cependant l'exception ne couvre pas l'importation d'une substance brevetée dans le but de la tester, pour ensuite faire une demande de licence obligatoire. *Wellcome Foundation Ltd*

recherche faite « dans le cadre d'une expérience de bonne foi et non avec l'intention de le vendre ou de l'exploiter sur le marché »<sup>147</sup>.

*G) Les réparations*

Comme nous l'avons mentionné, la vente d'un article breveté est présumée donner à l'acheteur le droit d'utiliser l'objet, de le vendre ou de transiger avec celui-ci de la manière qui lui convient<sup>148</sup>. De la même manière, l'acheteur d'un objet breveté peut procéder à des réparations sans violer le brevet<sup>149</sup>. La difficulté est de déterminer s'il s'agit véritablement d'une réparation ou plutôt d'une reconstruction de l'article, ce qui constitue une contrefaçon<sup>150</sup>.

*H) Les limites découlant de la Loi sur la concurrence*<sup>151</sup>

La *Loi sur la Concurrence* cherche à :

préserver et [...] favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficacité de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, de même que dans le but d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits<sup>152</sup>.

Puisque les droits de propriété intellectuelle peuvent être utilisés dans une pratique qui accroît ou maintient indûment une puissance commerciale ou qui empêche ou diminue la concurrence, l'exercice des droits de propriété intellectuelle est assujéti aux dispositions de la *Loi sur la concurrence*. La *Loi* elle-même prévoit que s'il est fait usage des droits conférés par un brevet, une marque de commerce, par un droit d'auteur ou une topographie de circuit intégré enregistrée pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance pour déclarer nulle une entente, arrêter son exécution, prescrire l'octroi de licences, révoquer le brevet ou modifier un

*c. Apotex Inc. (1990)*, *supra* note 88.

<sup>147</sup> *Merck c. Apotex (2006)*, *supra* note 126 au para. 109; *Dableh*, *supra* note 92 au para. 44.

<sup>148</sup> *Eli Lilly c. Novopharm*, *supra* note 76 au para. 100.

<sup>149</sup> *Maclennan*, 2006 CAF 204 au para. 24.

<sup>150</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd. (1985)*, 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F. 1re inst.).

<sup>151</sup> *Supra* note 112.

<sup>152</sup> *Ibid.*, art. 1.1.

enregistrement de droits de propriété intellectuelle, ou encore prescrire toute autre mesure pour éliminer l'usage anti-concurrentiel<sup>153</sup>. De plus, une entente impliquant un droit de propriété intellectuelle peut constituer une infraction criminelle visée par la *Loi sur la concurrence*<sup>154</sup> ou une affaire (civile) susceptible d'examen, aussi appelée une pratique révisable<sup>155</sup>. Le Bureau de la concurrence a publié *Propriété intellectuelle Lignes directrices pour l'application de la loi*, dans lesquelles il indique ce qui constitue à son avis une conduite contestable<sup>156</sup>.

Certains défendeurs poursuivis en contrefaçon ont tenté d'invoquer la *Loi sur la concurrence*, prétendant que le breveté avait adopté une conduite anticoncurrentielle. Plusieurs tribunaux ont rejeté l'argument, au motif que le simple exercice du droit découlant du brevet, notamment celui d'intenter une action en contrefaçon, ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle<sup>157</sup> ou que ce point est étranger à la question de la contrefaçon<sup>158</sup>. Cependant, les effets anticoncurrentiels des contrats touchant des droits de propriété intellectuelle peuvent être invoqués. Dans ce cas, le défendeur peut invoquer que la conduite du demandeur excède l'exercice de ses droits de brevet, et faire une demande reconventionnelle en réclamant des dommages-intérêts pour les pertes ou les dommages qu'il a subis en raison des agissements contraires à la *Loi sur la concurrence*<sup>159</sup>.

#### V. La délivrance du brevet et la durée de protection

La *Loi sur les brevets* précise la durée du brevet (article 45), prévoit sa péremption en cas de non paiement des taxes (article 46), la possibilité

<sup>153</sup> *Ibid.*, art. 32.

<sup>154</sup> *Ibid.* Ces infractions couvrent notamment le complot (art. 45), le truquage des offres (art. 47), le maintien des prix (art. 61), la discrimination en matière de prix et prix de prédateur (art. 50) et d'autres formes de publicité mensongère et techniques de commercialisation trompeuses (art. 52-55).

<sup>155</sup> *Ibid.* Les pratiques révisables visent l'abus de position dominante (art. 79), l'exclusivité ou les ventes liées et les limitations du marché (art. 77), le refus de vendre (art. 75), les fusions (art. 92), ainsi que les indications et pratiques commerciales trompeuses (art. 74.01).

<sup>156</sup> En ligne Bureau de la concurrence <<http://www.competitionbureau.gc.ca>>.

<sup>157</sup> *Molnlycke AB v. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (C.A.F.).

<sup>158</sup> *Visx Inc. c. Nidek Co.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 51 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), conf. par (1996) 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.). Voir aussi l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1992), 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), où on jugea qu'il n'y avait pas de preuve au soutien de l'allégation d'abus de position dominante.

<sup>159</sup> *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.* (2004), 44 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.).

d'une redélivrance (article 47) et d'une renonciation (article 48). Elle ne traite pas de la cession du brevet au domaine public, mais les tribunaux ont étudié la légalité de cette pratique.

A) *La délivrance du brevet et la durée normale de protection*

Le brevet, sous forme de document émis par l'Office de propriété intellectuelle du Canada, porte, selon la loi, le sceau du Bureau des brevets et il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public, celle à laquelle le brevet a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire<sup>160</sup>. Il constitue une preuve *prima facie* de la validité des droits du breveté<sup>161</sup>.

L'article 42 précise que le breveté jouit de ses droits exclusif à compter de la date où le brevet a été accordé. La durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou après est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande<sup>162</sup>. Pour les autres brevets, la loi prévoit une durée de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant<sup>163</sup>.

Puisqu'en vertu de l'article 42, le breveté jouit de ses droits exclusifs à compter de la date où le brevet a été accordé, l'article 55 (2) lui donne droit à une indemnité raisonnable si quelqu'un accomplit un acte qui lui cause un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet.

Les articles 55 et 57 précisent ce que le demandeur peut demander lors de l'action en justice: des dommages-intérêts, une reddition de compte, une injonction, une ordonnance de remise des objets de contrefaçon. Les tribunaux provinciaux et la Cour fédérale du Canada ont

---

<sup>160</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 43(1).

<sup>161</sup> *Ibid.*, art. 43(2).

<sup>162</sup> *Ibid.*, art. 44.

<sup>163</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 45. En 2000, les États-Unis ont allégué que la durée de protection de 17 ans, prévue pour les brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, était incompatible avec les articles 33, 65 et 70 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le 12 octobre 2000, l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, qui concluait que l'article 45 était de fait incompatible avec l'article 33 de l'*Accord sur les ADPIC*. (*Canada – Durée d'un brevet*, WT/DS170/10). Le Canada a mis en œuvre la décision en juin 2001 (*Loi modificatrice de 2001*, supra note 94, art. 1).

une compétence concurrente pour entendre les actions en contrefaçon de brevet<sup>164</sup>. L'article 5.01 précise que le délai de prescription est de six ans.

*B) Le défaut de payer les taxes*

L'article 46 indique que le paiement des taxes réglementaires est nécessaire pour le maintien en état des droits conférés par un brevet<sup>165</sup>. Ces taxes sont régies par les articles 100, 155 et 182 des *Règles sur les brevets* et listées aux articles 31 et 32 de l'Annexe II.

*C) La redélivrance, le réexamen et la renonciation*

Si dans les quatre ans de sa délivrance, un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisantes, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer, et que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, une demande de redélivrance peut être faite par le titulaire<sup>166</sup>. Le but de cette procédure est de corriger les carences du mémoire descriptif et des revendications, non de modifier la portée du brevet<sup>167</sup>; cela ne doit pas servir au breveté qui n'a pas réclamé protection pour une invention qu'il croyait non brevetable alors que le brevet exprimait exactement l'intention du breveté en ce qui a trait à l'étendue des revendications<sup>168</sup>. Le fait que le conseiller juridique du premier breveté n'ait pas adéquatement compris et décrit l'invention constitue un motif approprié pour demander une redélivrance<sup>169</sup>.

<sup>164</sup> *Loi sur les brevets, ibid.*, art. 54.

<sup>165</sup> Il est à noter que les taxes sont requises à différentes échéances pour maintenir la demande et le brevet en état : *ibid.*, art. 27.1. S'il y a défaut de payer ces taxes périodiques (ou s'il y a paiement de taxes en fonction d'un barème moins élevé, comme celui des « petites entités » créé pour alléger le fardeau de certains demandeurs, alors que le tarif applicable est celui des « grandes entités »), la demande est réputée abandonnée et le Commissaire ne peut pas proroger le délai et accepter de paiement complémentaire : *Dutch Industries c. Canada (Comm. aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.F.). La *Loi modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 2005, c. 18, art. 2, qui introduit l'article 78.6 de la *Loi sur les brevets*, est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2006. Cet article accorde un délai d'un an à compter de cette date pour effectuer des paiements rectificatifs en cas d'erreur dans le paiement des taxes réglementaires de brevets et assure la validité des brevets concernés : *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique ltée*, [2007] 1 R.C.F. 465 (C.A.F.).

<sup>166</sup> *Loi sur les brevets, supra* note 2, art. 47.

<sup>167</sup> *Hoffmann-La Roche Ltd. c. Apotex Inc.* (1989), 24 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.).

<sup>168</sup> *Northern Electric Co. c. Photo Sound Corp.*, [1936] R.C.S. 649; *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister & Bruning c. Canada (Commissioner of Patents)* (1966), [1966] R.C.S. 604.

<sup>169</sup> *Curl-Master Manufacturing Co. c. Atlas Brush Ltd.*, [1967] R.C.S. 514.

Le commissaire délivre alors un nouveau brevet, conforme à la description et spécification rectifiées par le breveté, pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé<sup>170</sup>.

En 1989, le législateur a introduit une procédure permettant à chacun de demander le réexamen de toute revendication d'un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d'un dossier d'antériorité<sup>171</sup>. La demande est étudiée par un conseil de réexamen mis sur pied par le commissaire aux brevets, qui délivre un certificat de constat<sup>172</sup>. Si toutes les revendications sont rejetées, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré; si seulement certaines sont annulées, le brevet quant aux revendications qui demeurent, est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée; si des revendications sont rajoutées ou modifiées, celles-ci prennent effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet<sup>173</sup>.

Le breveté peut aussi faire une renonciation de parties de son brevet si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, il a donné une étendue trop grande à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que ce dont il était l'inventeur<sup>174</sup>.

#### D) La cession au domaine public

Dans l'affaire *Parke-Davis Division c. Canada (Minister of Health)*<sup>175</sup>, la Cour fédérale d'appel a statué sur la légalité d'une pratique répandue des brevetés de faire cession du brevet au domaine public. La cour, jugeant que le titulaire n'avait pas cédé ses brevets au domaine public, a déclaré en *obiter dictum* que le silence de la *Loi* n'était pas déterminant et que la reconnaissance de cette pratique ne compromettrait aucune disposition de la *Loi*, ni aucun élément de ses politiques sous-jacentes. La question de savoir si une telle cession peut être révoquée a été laissée en suspens.

---

<sup>170</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 47(1). Sur les effets de ce nouveau brevet, voir le paragraphe 47(2) et la décision *Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.*, [2002] 3 C.F. 347 (C.A.F.).

<sup>171</sup> Voir *Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes*, supra note 127, art. 18, introduisant l'article 48.1 de la *Loi sur les brevets*.

<sup>172</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 48.2.

<sup>173</sup> *Ibid.*, art. 48.4.

<sup>174</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 48.

<sup>175</sup> [2003] 2 C.F. 514 à la p. 547 (C.A.F.).

## VI. Conclusion

Ce rappel des règles législatives concernant les brevets au Canada nous conduit à quelques remarques qui nous serviront de conclusion. D'abord, signalons que, des principales lois sur la propriété intellectuelle au Canada, la *Loi sur les brevets* est, à notre avis, la plus à même de revendiquer droit d'asile dans le mouvement du « Plain Language »<sup>176</sup>. Un plan clair, des concepts mieux définis, un style direct, la rendent beaucoup plus lisible que la *Loi sur le droit d'auteur* ou la *Loi sur les marques de commerce*. La réforme de 1987, en faisant passer le régime canadien du « first-to-invent » à « first-to-file », a éliminé du coup une partie des ambiguïtés de la loi<sup>177</sup> et a simplifié la notion de nouveauté en introduisant le test de la « communication qui a rendu [l'invention] accessible au public au Canada ou ailleurs »<sup>178</sup>. Certes, certaines parties de la loi ou de ses règlements (dont le célèbre *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*<sup>179</sup>), contiennent des dispositions complexes, dont le sens et la portée sont difficiles à déchiffrer, mais l'ensemble demeure de lecture plutôt aisée.

Ce n'est pas sur le plan de la rédaction législative que la loi attire les foudres, mais bien sur le plan socio-économique. Son efficacité est mise en question : la protection par brevet est-elle nécessaire ou même utile pour stimuler l'innovation? Et même si la réponse à la question est affirmative, le brevet entraîne-t-il des coûts sociaux dont le poids justifierait son éradication du système juridique?

---

<sup>176</sup> Dans son article, Ruth Sullivan explique les circonstances qui ont mené à l'apparition de ce mouvement dont les promoteurs militent pour la rédaction des lois en langage simple : « The Promise of Plain Language Drafting » (2001) 47 R.D. McGill 97.

<sup>177</sup> La détermination du caractère nouveau d'une invention reposait sur un jeu complexe des dispositions réparties à des endroits différents de la loi (notamment les articles 28, 29, 43, 45 et 63) dont l'interprétation soulevait plusieurs incertitudes. Voir les explications de John R. Morrissey et son tableau de 4 pages résumant la question : « A Flow Chart Approach to Interpretation of the Novelty Provisions of the Canadian Patent Act » (1978) 3:8 P.T.I.C. Bull. 92. D'autres auteurs ont même parlé de la « jungle » du système « first-to-invent » : voir Douglas S. Johnson, « A First-to-File Look at the Conflict Jungle » (1972) 30:7 P.T.I.C. Bull. 176.

<sup>178</sup> *Loi sur les brevets*, supra note 2, art. 28.2(1)b).

<sup>179</sup> Supra note 55. Dans plusieurs décisions, les juges arriveront à des interprétations divergentes du règlement : voir par exemple les décisions récentes *Bristol-Myers Squibb* (2005), supra note 116 et *AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2006] 1 C.F. 297 (C.A.F.).

L'interrogation n'est pas nouvelle<sup>180</sup>. Depuis longtemps, les auteurs émettent des doutes quant à la nécessité de protéger l'innovation par un régime de brevet. En 1950, Edith Penrose concluait :

If national patent laws did not exist, it would be difficult to make a conclusive case for introducing them, but the fact that they do exist shifts the burden of proof and it is equally difficult to make a really conclusive case for abolishing them<sup>181</sup>.

En fait, ceux qui mettent en doute la nécessité de la protection des inventions par brevet<sup>182</sup> soulignent souvent que d'autres facteurs permettent de stimuler l'innovation : l'avantage d'être le premier entrant dans le marché, des efforts supérieurs de vente et de service, les complexités du produit et de sa production, les secrets commerciaux<sup>183</sup>. D'autres contestent plutôt la nécessité d'accorder une protection large

---

<sup>180</sup> Dans son article de 1934, Sir Arnold Plant fait référence à des oppositions dans plusieurs pays européens dès les années 1860 : voir « The Economic Theory Concerning Patents for Inventions » (1934) 1 *Economica* 30 à la p. 47.

<sup>181</sup> Edith T. Penrose, *The Economics of the International Patent System*, Baltimore, John Hopkins Press, 1951 à la p. 40, opinion partagée par David Vaver, « Intellectual Property Today : Of Myths and Paradoxes » (1990) 69 R. du B. can. 98 aux pp. 115-16. Lors d'une révision du système de brevet par le Congrès américain, un expert avait dans la même veine déclaré en 1958 :

If we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge of its economic consequences to recommend instituting one. But since we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, to recommend abolishing it.

Voir aussi Fritz Machlup, Subcommittee on Patents Trademark and Copyright of the Committee on the Judiciary United States Senate, *An Economic Review of the Patent System*, S. Doc. n° 15, Washington, D.C., United States Government Printing Office, 1958. On rapporte aussi qu'une enquête du National Science Foundation faite avant 1975 indiquait que 85 p. cent des entreprises ne pouvaient indiquer un cas où l'absence de brevet avait entraîné un arrêt de leurs activités : Richard Dunford, « Is The Development of Technology Helped or Hindered by Patent Law – Can Antitrust Laws Provide the Solution? » (1986) U.N.S.W.L.F. 117 à la p. 136.

<sup>182</sup> En fait, tous n'abordent pas la question de la même manière. Pour une taxonomie de leurs positions, voir Dan L. Burk et Mark A. Lemley, « Policy Levers in Patent Law » (2003) 89 Va. L. Rev. 1575 aux pp. 1599 *et s.*

<sup>183</sup> Voir par exemple : Richard C. Levin *et al.*, « Appropriating the Returns from Industrial Research and Development » (1987) 3 *Brooking Papers on Economic Activity* 783 à la p. 816; Wesley M. Cohen, Richard R. Nelson and John P. Walsh, « Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not) », *Working Paper No. 7552*, National Bureau of Economic Research, 2000 aux pp. 3-4; *FTC/DOJ Joint Hearings on Competition and Intellectual Property Law*, Washington, D.C., 6 février, 2002, Testimony of Richard C. Levin (President, Yale University), en ligne : Federal Trade Commission <[http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/levinrichardc.htm#N\\_2\\_](http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/levinrichardc.htm#N_2_)>.

aux inventions pionnières, aux percées scientifiques, puisque cette extension du monopole légal ne crée pas nécessairement une incitation plus grande à innover<sup>184</sup>. En fait pour une grande partie des industries, la brevetabilité ne compterait pas de façon significative pour stimuler la recherche et le développement : ce ne serait que dans l'industrie pharmaceutique que l'absence de brevet freinerait de façon majeure la recherche et développement R – D<sup>185</sup> et même cette conclusion ne fait pas l'unanimité<sup>186</sup>.

---

<sup>184</sup> Robert P. Merges et Richard R. Nelson, « On the Complex Economics of Patent Scope » (1990) 90 Colum. L. Rev. 839 à la p. 916.

<sup>185</sup> Voir entre autres les études de Christopher T. Taylor et Audrey Z. Silberston, *The Economic Impact of the Patent System: a Study of the British Experience*, Cambridge, University Press, 1973 et de Edwin Mansfield, *et al.*, « Imitation Costs and Patents: An Empirical Study », (1981) 91 Econ. J. 907, où l'on conclut que les brevets ne sont classés essentiels que dans l'industrie pharmaceutique. Dans les autres industries, la brevetabilité n'est qu'un facteur plus ou moins important pour l'innovation.

Les résultats de l'étude de Taylor et Silberston de 1973 et de Mansfield en 1986 ont été confirmés ou repris dans des recherches subséquentes : Audrey Z. Silberston, *The Economic Importance of Patents*, London, Common Law Institute of Intellectual Property, 1987; Edwin Mansfield, « Unauthorized Use of Intellectual Property: Effects on Investment, Technology Transfer and Innovation » dans Mitchel B. Wallerstein *et al.*, dir., *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*, National Research Council, 1993, 107. Voir aussi Henry Grabowski, « Patents, Innovation and Access to New Pharmaceuticals » (2002) 5 J. Int'l Econ. L. 849 à la p. 851; Dan L. Burk et Mark A. Lemley, *supra* note 182 à la p. 1617; Jonathan M. Barnett, « Private Protection of Patentable Goods » (2004) 25 Cardozo L. Rev. 1251 aux pp. 1272-1274; Michael A. Carrier, « Cabining Intellectual Property Through a Property Paradigm » (2004) 54 Duke L. J. 1 aux pp. 38-42.

L'importance du brevet dans le milieu pharmaceutique a été confirmée dans une étude de James W. Hughes *et al.*, « “Napsterizing” Pharmaceuticals : Access, Innovation, and Consumer Welfare », *Working Paper No. 9229*, National Bureau of Economic Research, 2002 à la p. 21, qui conclut que l'élimination de la protection par brevet sur les produits pharmaceutiques causerait aux consommateurs une perte de trois dollars en innovation pour chaque dollar épargné sur le prix des médicaments.

<sup>186</sup> Les chercheurs donnent des exemples où une extension de la protection par brevet n'a pas conduit à une augmentation des activités innovatrices. Ainsi, en Italie, où l'interdiction de breveter les médicaments avait été levée en 1978, les études n'ont pas démontré de rapport entre l'établissement de cette brevetabilité et le taux de croissance des dépenses en recherche et développement (R-D) : voir F.M. Scherer et Sandy Weisburst, « Economic Effects of Strengthening Pharmaceutical Patent Protection in Italy » (1995) 6 I.I.C. 1009. Voir également les études citées par Donald G. McFetridge, « Intellectual Property, Technology Diffusion, and Growth in the Canadian Economy » dans Robert D. Anderson et Nancy T. Gallini, dir. *Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy*, Calgary, University of Calgary Press, 1998, 65 aux pp. 87-90. Pour une présentation plus complète des études empiriques sur la relation entre la propriété intellectuelle et

Bref les études économiques et juridico-économiques abondent, mettant en relief des aspects différents et fort complexes de la question<sup>187</sup>. Certains auront même identifié dans certaines circonstances des effets pervers du régime des brevets. Il mènerait à une mauvaise allocation des ressources et des activités de recherche, en particulier dans le milieu pharmacologique, où il axerait la recherche sur le développement de médicaments redondants ou sur des améliorations non significatives :

[...] the pot of gold represented by a patent on a pioneering, commercially valuable invention may lure an inefficiently large number of persons and organizations into the race to be the first to reach the invention in question. Second, the race to develop a lucrative improvement on an existing technology may generate a similar scramble

---

l'innovation, voir Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, Paris, Dalloz-Sirey, 2008, chapitre 3. Outre que la brevetabilité inciterait peu à innover, l'opinion publique est critique à l'égard des profits jugés trop élevés des compagnies pharmaceutiques :

En 2002, sur les 500 plus grandes entreprises listées dans le magazine Fortune, dix sociétés pharmaceutiques ont eu des profits plus élevés que l'ensemble des autres entreprises. Et l'année 2002 ne fait pas exception : depuis les trente dernières années, les sociétés pharmaceutiques ont toujours été au premier ou deuxième rang de ce classement en ce qui a trait aux profits, sauf pour 2004-2005 où elles sont descendues au troisième rang, dépassées par les sociétés pétrolières.

Jean-Claude St-Onge, « L'envers de la pilule, mythes et réalités » [13 juin 2005] en ligne : <<http://www.sceptiques.qc.ca/activites/conferences/juin2005>>. Voir aussi Jean-Claude St-Onge, *L'envers de la pilule, mythes et réalités*, Montréal, Écosociété, 2004 aux pp. 27-30. Compte tenu du faible pourcentage des profits affectés à la R&D dans l'industrie pharmaceutique, on juge que le brevet surcompense les innovateurs :

*Pharma companies spend about 15 percent of their revenues on research and development, but a much larger portion of expenditures goes to administration, advertising, and promotion, which are also covered by patent rents.*

Frederick M. Abbott, « The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health » (2005) 99 Am. J. Int'l L. 317 à la p. 325. Voir aussi Donald Light et Joel Lexchin, « Will Lower Drug Prices Jeopardize Drug Research? A Policy Fact Sheet » (2004) 4:1 The American Journal of Bioethics W1-W4. (Disponible en ligne : <[http://www.bioethics.net/journal/j\\_articles.php?aid=61](http://www.bioethics.net/journal/j_articles.php?aid=61)>). D'autres contestent que les profits des entreprises pharmaceutiques soient exagérés, voir F. M. Scherer, « Pricing, Profits, and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry » (1993) 7:3 Journal of Economic Perspectives 97 à la p. 113.

<sup>187</sup> Edmund W. Kitch, « The Nature and Function of the Patent System » (1977) 20 J.L. & Econ. 265; Donald G. McFetridge et Douglas A. Smith, « Patents, Prospects, and Economic Surplus: A Comment » (1980) 23 J.L. & Econ. 197; F. M. Scherer, *ibid.*; Levin *et al.*, *supra* note 183; Merges et Nelson, *supra* note 184; Mark F. Grady et Jay I. Alexander, « Patent Law and Rent Dissipation » (1992) 78 Va. L. Rev. 305; Cohen, Nelson, and Walsh, *supra* note 183; John F. Duffy, « Rethinking the Prospect Theory of Patents » (2004) 71 U. Chi. L. Rev. 439. Pour une revue plus

for similar reasons at the « secondary » level. Finally, firms may try to « invent around » technologies patented by their rivals – that is, to develop functionally equivalent but non-infringing technologies – efforts that, although rational from the standpoint of the individual firm, represent a waste of social resources<sup>188</sup>.

Dans le monde médical, le brevet aurait conduit au phénomène des « me-too drugs » :

[...] me-too drugs may be able to generate large profits even though they offer little or no therapeutic advantage over prior therapies. (...) firms may find it very profitable to develop minor modifications to their own existing drugs, as a sort of evergreening strategy. (...) profits from developing and showing new uses for non-patented compounds will be small and may not support investing in clinical trials to demonstrate efficacy<sup>189</sup>.

Ce penchant pour la recherche axée sur le médicament nouveau mais peu innovateur réduirait d'autant les efforts de recherche essentiels pour la mise en marché de médicaments qui conduiraient à l'éradication de maladies socialement dévastatrices chez des populations moins fortunées ou affectant un petit nombre d'individus. Dans ces cas, on parle désormais des maladies orphelines<sup>190</sup> ou de l'écart 10/90<sup>191</sup>.

Le problème est exacerbé par la pratique du « evergreening », qui consiste à « renouveler à perpétuité » une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs<sup>192</sup>.

---

complète des analyses économiques, voir Mackaay et Rousseau, *ibid.* note 186.

<sup>188</sup> William Fisher, « Theories of Intellectual Property » en ligne. Harvard Law School <<http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>>.

<sup>189</sup> Aidan Hollis, « An Efficient Reward System for Pharmaceutical Innovation » disponible en ligne Department of Economics, University of Calgary <<http://www.econ.ucalgary.ca/fac-files/ah/drugprizes.pdf>>.

<sup>190</sup> Ce qui a incité le gouvernement américain à adopter le *Orphan Drug Act*, Pub. L. No. 97-414, 96 Stat. 2049 (1983) (modifié par le 21 U.S.C. 360aa-ee (1998)) pour inciter les entreprises à effectuer les essais cliniques nécessaires à leur mise en marché. Voir : David Duffield Rohde, « The Orphan Drug Act: An Engine of Innovation? At What Cost? » (2000) 55 Food & Drug L.J. 125.

<sup>191</sup> « At least US\$70 billion is spent annually on global health research by public and private sectors. But less than 10% of this amount is devoted to addressing 90% of the total global disease burden, says Louis Currat, Executive Secretary of the Global Forum for Health Research. This misallocation of global health research spending has been dubbed the « 10/90 gap. » en ligne <[http://www.idrc.ca/es/ev-5602-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/es/ev-5602-201-1-DO_TOPIC.html)>. Voir aussi : Philip Stevens, International Policy Network, *Diseases of Poverty and the 10/90 gap*, 1 Mars 2005 disponible en ligne <<http://www.who.int/intellectualproperty/submissions/InternationalPolicyNetwork.pdf#search=%22gap%2010%2090%22>>.

<sup>192</sup> *Whirlpool*, *supra* note 18 au para. 37.

De plus, il est possible qu'un pourcentage non négligeable de brevets sur le marché soient en fait des brevets invalides<sup>193</sup>, ce qui ajouterait aux coûts sociaux du régime des brevets.

D'autres ont une vision moins pessimiste, estimant que le brevet peut avoir un effet stimulateur sur l'innovation et que les dérives contemporaines sont plutôt dues aux failles du système actuel<sup>194</sup> ou à une extension indue de l'éventail des objets brevetables et du renforcement des droits<sup>195</sup>.

Compte tenu de toutes ces incertitudes et inconvénients du régime des brevets, c'est sans doute avec sagesse que le gouvernement canadien est intervenu en matière de santé. Lorsqu'il a assoupli le régime des licences obligatoires en matière de médicaments, il a obtenu des compagnies de recherche pharmaceutique du Canada qu'elles s'engagent

---

<sup>193</sup> Aux États-Unis une étude des décisions judiciaires de la cour fédérale de circuit rapportées dans le U.S.P.Q de 1989 à 1996 a établi que tout près de 40 p. cent des brevets ont été jugés invalides : voir John R. Allison et Mark A. Lemley, « Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents » (1998) 26 A.I.P.L.A.Q.J. 185. Ainsi :

[j]udges with prior patent experience voted to uphold the validity of the patent 92 times out of 159, or 57.9% of the time, while judges without patent experience voted to hold a patent valid only 134 times out of 257, or 52.1% of the time :

John R. Allison et Mark A. Lemley, « How Federal Circuit Judges Vote In Patent Validity Cases » (2000) 27 Fla St. U.L. Rev. 745, p. 754. Pour des résultats similaires, voir les statistiques : Resource for Patent Litigation Statistics sur le site [www.patstats.org](http://www.patstats.org) de l'University of Houston Law Center's Institute for Intellectual Property and Information Law. Il ne faut pas oublier que tous les brevets ne sont pas contestés devant les tribunaux. Sur ce point, voir Mark A. Lemley, « Rational Ignorance at the Patent Office » (2001) 95 Nw. U. L. Rev. 1495 à la p. 1501. En fait, à peu près un pour cent des brevets sont impliqués dans des litiges devant les cours américaines : Jean O. Landjouw et Mark Schankerman, « Characteristics of Patent Litigation : A Window on Competition » (2001) 32 RAND J. Econ. 129 à la p. 136. Le pourcentage de brevets invalidés par les tribunaux n'est peut-être pas probant.

Au Canada, certaines études ont donné des résultats un peu différents. Entre 1968 et 1978, des brevets ayant fait l'objet d'une contestation judiciaire rapportée dans les Canadian Patent Reporter, plus de 50 p. cent avaient été invalidés : Robert H. Barrigar, « Canadian Patent Claims-A Summary » (1978) 3:8 P.T.I.C. Bull. 121 à la p. 125. Par contre, de 1971 à 1998, sur 97 décisions où l'on attaquait la validité du brevet, 33 p. cent ont conclu à l'invalidité du brevet : Steven Garland et Jeremy Want, « The Canadian Patent System : An Appropriate Balance Between the Rights of the Public and the Patentee » (1999-2000) 16 Can. Int. Prop. Rev. 43 à la p. 54.

<sup>194</sup> Voir par exemple la dernière publication de James Bessen et Michael J. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, Princeton, Princeton University Press, 2008.

<sup>195</sup> Voir par exemple Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *supra* note 186.

à investir annuellement dans la recherche-développement au Canada un pourcentage (10 p. cent) de la valeur des recettes qu'elles tirent de leurs ventes<sup>196</sup>. Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés Canada a l'obligation de faire rapport des dépenses annuelles des brevetés dans la  $R - D$ <sup>197</sup>, ce qui permet d'évaluer si le régime des brevets continue à remplir ses objectifs de stimuler la recherche et l'innovation au Canada. Mais la question demeure: les développements techno-scientifiques que le régime de brevet apporte suffisent-ils à contrebalancer les coûts sociaux qui y sont associés? Voilà un des débats auquel tous – de l'expert au profane – devraient participer.

Les critiques du régime des brevets ne se sont pas limitées à son impact dans le domaine de la pharmacologie. La toute nouvelle brevetabilité des cellules modifiées des plantes, et présumément des animaux, reconnue dans l'affaire *Monsanto c. Schmeiser*<sup>198</sup> a conduit des auteurs à mettre en lumière la difficulté de concilier les droits des détenteurs de brevets et des propriétaires de ces organismes, surtout ceux qui n'avaient pas de raison de soupçonner l'existence du brevet<sup>199</sup>. Or le droit des brevets ne connaît pas le concept d'accession<sup>200</sup> ou les concepts de possession de bonne foi ou de prescription, qui peuvent faire échec au droit de propriété<sup>201</sup>, ce qui laisse aux tribunaux la lourde tâche de redessiner des règles justes de conciliation des droits<sup>202</sup>. Or, ce problème

---

<sup>196</sup> Voir le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, Rapport sur le rendement RMR 2004 – 2005, disponible <[http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr1/04-05/PMPRB-CEPMB/PMPRB-CEPMBd45\\_f.asp](http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr1/04-05/PMPRB-CEPMB/PMPRB-CEPMBd45_f.asp)>, dernière consultation 1<sup>er</sup> septembre 2006. Depuis 2004, il semble que ce pourcentage ne soit plus atteint. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) du *Règlement sur les médicaments brevetés*, DORS/88474, lui, parlait d'investissement de 1,4 milliard et de 300 emplois créés dans l'industrie canadienne.

<sup>197</sup> *Loi sur les brevets*, *supra* note 2, art. 89.

<sup>198</sup> *Supra* note 64.

<sup>199</sup> Bruce Ziff, « Travel With My Plant: *Monsanto c. Schmeiser* revisited » (2005) 2 U.O.L.T.J. 493. Certains ont émis l'opinion que le genre de solution adopté dans cette affaire (reconnaissance de la violation du brevet mais non condamnation au retour des profits) est un compromis équilibré qui respecte ces différents intérêts : Norman Siebrasse, « The Innocent Bystander Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004) 49 McGill L.J. 349 à la p. 392.

<sup>200</sup> Art. 971 et s. C.c.Q.

<sup>201</sup> Au Québec, la possession de bonne foi emporte acquisition du droit de propriété trois ans après la dépossession du propriétaire. Voir : art. 2919 C.c.Q.

<sup>202</sup> On peut se demander pourquoi, au Québec, les tribunaux ne se réfèrent pas plus souvent aux règles générales de la possession et de la propriété du Code civil pour déterminer ces questions de conflits de droits. Ils le font pour régler les conflits entre cotitulaires de brevets. Voir : *Marchand c. Péloquin*, [1978] C.A. 266, 45 C.P.R. (2d) 48 (C. A. Qué.). La Cour suprême a laissé entendre que ces règles étaient non pertinentes pour restreindre les droits des brevetés (voir *Schmeiser*, *supra* note 68 au

de juxtaposition des droits de propriété sur la chose et des droits du breveté risque de se généraliser au fur et à mesure que la technique s'introduit furtivement dans une vaste gamme de produits. Il suffit de penser à la montée en flèche des organismes génétiquement modifiés dans nos marchés ou à l'arrivée de la nanotechnologie pour s'en convaincre.

Enfin, compte tenu du caractère prépotent et prolifique des techniques, y a-t-il lieu d'en encourager le développement en toutes circonstances? Et c'est ici que surgit la question de la neutralité de la technologie. Au départ, les juges se sont intéressés à la question de savoir si certaines inventions n'allaient pas à l'encontre de l'intérêt public. Ainsi on a parfois jugé certaines inventions immorales, et donc non utiles et non brevetables<sup>203</sup>. Mais aujourd'hui la tendance est plutôt de juger que la délivrance d'un brevet ne peut être refusée pour des motifs de moralité, d'intérêt public et d'ordre public<sup>204</sup>. La prémisse pourrait bien être que les connaissances, la science en soi sont neutres, capables de produire le bien comme le mal. Tout ajout au savoir humain est un bien, ce sont les applications qui posent problème. Bref, la science ou la technologie seraient éthiquement neutres. Mais le sont-elles vraiment? C'est là une question fort débattue. Martin Heidegger a ainsi écrit en 1954 :

Quand cependant nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c'est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon : car cette conception, qui jouit aujourd'hui d'une faveur toute particulière, nous rend complètement aveugles en face de l'essence de la technique<sup>205</sup>.

D'autres ont depuis aussi mis en doute ou carrément contesté ce caractère de neutralité du savoir humain<sup>206</sup>. Il nous semble que le droit des brevets

---

para. 96), mais on peut se demander si des analogies utiles n'auraient pas pu être faites. Cette question mériterait d'être approfondie, mais elle dépasse le cadre du présent article, qui ne vise qu'à faire un survol du droit canadien.

<sup>203</sup> Ikechi Mgbeoji, « The "Terminator" Patent and its Discontents: Rethinking the Normative Deficit in Utility Test of Modern Patent Law » (2004) 17 St. Thomas L. Rev. 95 aux pp. 108-110.

<sup>204</sup> *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45.

<sup>205</sup> Martin Heidegger, « La question de la technique » dans *Essais et conférences*, trad. par André Préau, Paris, Gallimard, 1969, p. 10.

<sup>206</sup> Parmi les auteurs échos, on peut mentionner aux États-Unis, Neil Postman, *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology*, New York, Vintage Books, 1993 à la p. 7; en France, Jacques Ellul, *Le bluff technologique*, Paris, Hachette, 1988 aux pp.53-54; au Canada, Marshall McLuhan, « The Medium Is the Massage » dans David C. Mortensen, dir., *Basic Readings in Communication Theory*, 2<sup>e</sup> éd., New York, Harper & Row, 1973 aux pp. 139-152. Gilbert Hottois, mettant l'accent sur la jonction inéluctable entre la science et la technique, dira de la technoscience : « Praxis, elle est

dont l'objet est d'encourager les inventions nouvelles et utiles ne pourra pas indéfiniment échapper à l'interrogation. Et cette interrogation n'est pas du ressort exclusif des experts, car il appartient aussi au citoyen de débattre des choix scientifiques et technologiques de sa société.

---

éthiquement problématique ». Gilbert Hottois, *Le paradigme bioéthique : Une éthique pour la technoscience*, coll. Sciences-Éthiques-Sociétés, Bruxelles, ERPI Sciences / Éditions De Boeck-Wesmael, 1990 à la p. 31.