

**Université de Montréal**

**Brevets : rédaction et interprétation des revendications, validité et contrefaçon**

par :

**Steve Bernardin**

Faculté des études supérieures et postdoctorales  
**Faculté de droit**

Mémoire présenté à la Faculté de droit  
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)

Option Droit des affaires

Août 2012

© **Steve Bernardin, 2012**

**Université de Montréal**

Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé:

**Brevets: rédaction et interprétation des revendications, validité et contrefaçon**

présenté par :

**Steve Bernardin**

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ysolde GENDREAU  
directrice de recherche

Guy LEFEBVRE  
membre du jury

Konstantia KOUTOUKI  
membre du jury

## RÉSUMÉ

Ce mémoire traite des brevets d'invention. Le premier volet dresse un portrait global de l'institution juridique du brevet, tout en en rappelant sommairement les fondements économique et philosophique. Après une brève présentation des conditions préalables à sa délivrance, nous discutons des composantes matérielles du brevet, soit la description de l'invention et les revendications. Une attention particulière est portée à la rédaction ainsi qu'à l'interprétation des revendications. Nous traitons ainsi de deux types de revendications spécialisées qui se sont développés avec l'usage, respectivement les revendications de type Jepson et Markush, pour ensuite recenser les principes d'interprétation des revendications que les tribunaux ont établis. Le deuxième volet traite de la validité et de la contrefaçon de brevet. Sur la question de la validité, nous abordons les principaux motifs pouvant entraîner l'invalidité du brevet, soit: l'ambiguïté, l'insuffisance de la divulgation, le double brevet, l'absence de nouveauté, l'évidence et l'absence d'utilité. Enfin, sur la question de la contrefaçon, nous examinons les circonstances dans lesquelles les actes commis par les tiers portent atteinte au monopole du titulaire de brevet. Pour ce faire, nous nous attardons à la portée des droits exclusifs qui sont reconnus à ce dernier. Tant en ce qui a trait à la validité qu'à la contrefaçon, nous recourons à des illustrations jurisprudentielles permettant de constater les incidences litigieuses afférentes, d'une part, aux motifs d'invalidité et, d'autre part, aux actes de contrefaçon.

**Mots-clés :** Brevet - Interprétation - Rédaction - Revendication - Jepson - Markush - Validité - Contrefaçon - Nouveauté - Évidence – Utilité.

## **ABSTRACT**

This thesis pertains to patent law. The first part of the study is an overview of patents, where both economic and philosophical justifications for this legal regime are shortly addressed. After reviewing the requirements for the grant of a patent, we turn our attention to the main sections of a patent, namely the description of the invention and the claims. We then proceed to a thorough analysis of both the writing and construction of patent claims. More specifically, Jepson and Markush claims command our attention, having emerged as widespread methods for writing patent claims. Moreover, principles of claim construction, as devised by courts in the context of litigation, are also examined. The second part of this study pertains to patent validity and infringement. Regarding validity, we discuss a number of irregularities that may be cause for the invalidity of a patent, namely: ambiguity, insufficiency of the disclosure, double patenting, anticipation, obviousness and lack of utility. Lastly, with respect to infringement, we consider the circumstances from which it may arise, based on the actions of a third party alleged to be in violation of the patentee's monopoly. This is carried by way of appraising the extent of said patentee's exclusive rights. With respect to both validity and infringement, we discuss case law pertaining, in a first instance, to validity issues and, in a second instance, to infringement matters.

**Keywords** : Patent - Claim - Construction - Drafting - Markush - Jepson - Validity - Infringement - Novelty - Obviousness - Utility.

## TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	iii
Abstract.....	iv
Table des matières.....	v
Liste des figures.....	viii
Liste des abréviations.....	ix
Remerciements.....	x
Introduction.....	1
<b>1. Le brevet.....</b>	<b>3</b>
1.1 Notions préliminaires.....	5
1.1.1 Une invention.....	5
1.1.2 Conditions afférentes à la délivrance du brevet.....	6
1.1.2.1 Nouveauté.....	6
1.1.2.2 Non-évidence.....	8
1.1.2.3 Utilité.....	10
1.1.3 Nature du monopole.....	12
1.1.4 Fondements.....	13
1.2 Le mémoire descriptif.....	17
1.2.1 Description de l'invention.....	18
1.2.2 Revendications.....	19
1.2.2.1 Origine.....	19
1.2.2.2 Structure.....	21
1.2.2.3 Hiérarchie.....	22
1.3 Les revendications spécialisées.....	26
1.3.1 La Revendication de type Jepson (« <i>Jepson claim</i> »).....	28
1.3.1.1 Origine.....	28
1.3.1.2 Nature.....	29
1.3.1.3 Structure et objectif.....	30
1.3.1.3.1 Caractère limitatif du préambule.....	31
1.3.1.3.2 Opposabilité de l'aveu ou de la reconnaissance de l'art antérieur.....	32
1.3.1.3.3 Référence à une combinaison.....	35
1.3.1.4 Statut actuel.....	36
1.3.1.5 Incidences litigieuses liée à la revendication de type Jepson.....	37

1.3.2 Revendication de type Markush (« <i>Markush claim</i> »).....	40
1.3.2.1 Origine.....	40
1.3.2.2 Nature.....	41
1.3.2.3 Structure et objectif.....	41
1.3.2.4 Incidences litigieuses liées à la revendication de type Markush.....	43
1.4 Interprétation des revendications.....	49
1.4.1 L'analyse en deux temps (« <i>two-step approach</i> »).....	50
1.4.2 L'interprétation téléologique (« <i>purposive construction</i> »).....	52
1.4.3 Synthèse des principes directeurs : 10 règles.....	54
1.4.4 Doctrine des équivalents.....	61
1.4.4.1 Origine et objectif.....	61
1.4.4.2 Incidences litigieuses.....	63
1.4.4.3 Rôle et importance.....	66
<b>2. Validité et contrefaçon.....</b>	<b>68</b>
2.1 Validité.....	69
2.1.1 Ambiguïté.....	70
2.1.1.1 Clarté et cohérence de la terminologie.....	70
2.1.1.2 Incidences litigieuses de l'ambiguïté.....	71
2.1.2 L'insuffisance ou l'inexactitude de la description.....	74
2.1.2.1 Caractère inadéquat de la description et fausses représentations.....	74
2.1.2.2 Incidences litigieuses liées à l'insuffisance ou l'inexactitude de la divulgation.....	77
2.1.3 Double brevet.....	78
2.1.3.1 Durée finie du monopole.....	78
2.1.3.2 Incidences litigieuses de la doctrine du double brevet.....	80
2.1.4 L'absence de nouveauté (« <i>anticipation</i> »).....	82
2.1.4.1 L'antériorité à l'égard d'un brevet délivré.....	82
2.1.4.2 de l'absence de nouveauté (« <i>anticipation</i> »).....	87
2.1.5 L'évidence.....	89
2.1.5.1 L'évidence à l'égard d'un brevet délivré.....	89
2.1.5.2 Incidences litigieuses liées à l'évidence d'un invention brevetée.....	92
2.1.6 L'absence d'utilité (« <i>lack of utility</i> »).....	94
2.1.6.1 L'absence d'utilité à l'égard d'un brevet délivré.....	95
2.1.6.2 Incidences litigieuses liées à l'absence d'utilité à l'égard d'un brevet délivré.....	98

2.2 Contrefaçon.....	102
2.2.1 Le droit exclusif d'exploiter l'invention.....	103
2.2.1.1 L'utilisation commerciale de l'invention.....	103
2.2.1.2 Incidences litigieuses afférentes à l'exploitation.....	105
2.2.2 Le droit exclusif de vendre l'invention.....	107
2.2.2.1 La vente et le marché international.....	107
2.2.2.2 Incidences litigieuses liées à la vente.....	108
2.2.3 Le droit exclusif de fabriquer l'invention.....	109
2.2.3.1 La nature de la fabrication.....	109
2.2.3.2 Incidences litigieuses liées à la fabrication.....	110
2.2.4 L'incitation d'un tiers à la contrefaçon.....	112
2.2.4.1 La nature de la collaboration.....	112
2.2.4.2 Incidences litigieuses liées à l'incitation d'un tiers à la contrefaçon.....	113
2.2.5 Exceptions.....	114
2.2.5.1 Les droits restreints du public.....	115
2.2.5.2 Incidences litigieuses liées au régime d'exception.....	116
2.2.6 Prévention et réparation du préjudice afférent à la contrefaçon.....	118
2.2.6.1 L'injonction et l'indemnisation du préjudice.....	118
2.2.6.2 Incidences litigieuses liées à la réparation du préjudice.....	119
Conclusion.....	123
Annexe.....	126
Table de la législation.....	126
Table des jugements.....	128
Bibliographie.....	134

**LISTE DES FIGURES**

Figure 1	Illustration de la hiérarchie des revendications.....	23
Figure 2	Illustration des portées respectives des revendications quant au domaine de protection conférée à l'invention.....	23

## LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

A.C.F.	Arrêt de la Cour fédérale
A.C.S.	Arrêt de la Cour suprême du Canada
App.	Appeal
Bd.	Board
C.A.	Cour d'appel / Court of appeal
Ch.App.	Chancery appeal
Ch.D.	Chancery Division
CFA	Cour d'appel fédérale
C.A.F.	Cour d'appel fédérale
C.c.Q.	Code civil du Québec
C.C.P.A.	Court of Customs and Patent Appeals
C.D.	Central District Court
CFC	Cour fédérale du Canada
C.F.	Cour fédérale du Canada
C.P.R.	Canadian Patent Reporter
CSC	Cour suprême du Canada
E.P.O.	European Patent Office
Ex.Ct.	Exchequer Court
F.2d	Federal Reporter (2 <sup>ème</sup> série)
F.S.R.	Fleet Street Reports
Geo.	Georges
Harv. J.L. & Tech.	Harvard Journal of Law & Technology
Health L. J.	Health Law Journal
H.L.	House of Lords
Interf.	Interferences
Jac. I	Jacob
L.B.	Loi sur les brevets
L.R.	Law Reports
L.D.A.	Loi sur le droit d'auteur
L.M.C.	Loi sur les marques de commerce
M.O.P.O.P.	Manual of Patent Office Practice
O.G.	Official Gazette (Patent Office)
Pat.	Patent
P.C.T.	Patent Cooperation Treaty
P.T.O.	Patent and Trademark Office
Q.B.D.	Queen's Bench Division
R.C.S.	Recueils de la Cour suprême
R.P.C.	Reports of Patent Cases
U. Pa. L. Rev.	University of Pennsylvania Law Review
U.S.P.Q.	United States Patents Quaterly
Vic.	Victoria
W.L.	Westlaw

## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier mes professeurs Ysolde Gendreau et Ejan Mackaay. Le cumul de leurs enseignements en propriété intellectuelle s'est avéré la source de bon nombre de mes élans, dont ils ont patiemment poli certaines aspérités. Je désire également exprimer ma reconnaissance aux membres du jury, pour leur attention.

De même, il me faut saluer le dévouement de l'ensemble du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ainsi que du personnel administratif. Leurs efforts collectifs se sont indubitablement avérés déterminants au cours de mon cheminement académique.

## INTRODUCTION

Par l'entremise de cet ouvrage, nous entendons initier le juriste intéressé aux principes fondamentaux sous-tendant l'institution juridique du brevet. Nous articulons notre exposé en deux volets : nous traitons d'abord du brevet, quant à son objet, sa forme et son contenu, en mettant l'accent, à l'égard de ce dernier élément, sur la mécanique de rédaction et d'interprétation des revendications; ensuite, nous abordons les thèmes de la validité et de la contrefaçon.

Dans le cadre du premier volet, nous désirons souligner l'importance capitale des revendications. Devant satisfaire tant les standards du domaine juridique que scientifique, leur rédaction est certes un art complexe. À cet égard, nous entendons insister sur les exigences structurelles qui leur sont applicables et démontrer l'envergure des incidences litigieuses occasionnées par leur formulation. Par la même occasion, nous voulons illustrer la nécessité d'une collaboration diligente entre avocats et agents de brevets dans le cadre de leurs rôles respectifs : en effet, la rédaction des revendications par l'agent de brevets doit être accomplie en envisageant au préalable toute difficulté d'interprétation éventuelle à laquelle peut être confronté l'avocat, en lien avec des questions tant de validité que de contrefaçon, au-delà du dépôt de la demande de brevet et de sa délivrance. C'est en effet à plus d'un chef que les revendications, au cœur de la protection juridique conférée par le brevet, sont à l'origine de nombreux litiges très onéreux. Les revendications sont systématiquement scrutées par voie d'examen administratif ou judiciaire, principalement dans le but d'en définir la portée et de préciser la nature de l'invention afférente; incidemment, ceci permet de disposer de toute question relative à la délivrance, à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet, selon le cas.

Par le biais du second volet, nous voulons faire état de la portée des conséquences éventuelles des choix qui ont été faits au stade de la rédaction des revendications, ces derniers s'avérant déterminants : une rédaction judicieuse des revendications laisse présager une interprétation plus claire de leur teneur, ce qui simplifie leur analyse et rend plus prévisible l'issue d'un litige envisagé ou actuel relatif à la validité ou à la

contrefaçon d'un brevet. De même nous voulons concurremment mettre en évidence la notion de risque, que le titulaire de brevet et les tiers doivent évaluer en temps opportun. En effet, le recours intenté en contrefaçon par le titulaire de brevet peut notamment se solder, le cas échéant, par le prononcé d'une injonction et par la perception d'une indemnité; mais ce recours en contrefaçon peut aussi occasionner un prononcé d'invalidité totale ou partielle du brevet en cause, si l'invalidité est soulevée avec succès à titre de moyen de défense à l'encontre d'un tel recours. Des considérations d'ordre économique et stratégique peuvent alors, dans un tel contexte, guider les intentions du titulaire de brevet et des tiers : il s'agit d'envisager les avantages et les inconvénients, notamment pécuniaires, liés au risque inhérent à toute initiative de nature judiciaire.

En définitive, la détermination de la ligne de conduite la plus avantageuse pour le titulaire de brevet et les tiers dépend grandement de la rédaction des revendications. En effet, c'est la qualité de cette rédaction qui sous-tend l'efficacité de la protection conférée par le brevet et qui s'avère de ce fait l'aspect central quant à l'issue probable d'un litige. Ainsi, la mécanique de rédaction des revendications dont il est question dans le cadre du premier volet est, dans le cadre du second volet, mise à l'épreuve eu égard à sa conformité aux règles de l'art en la matière. C'est dans cette optique que, selon nous, l'analyse diligente du risque intervient : les connaissances respectives qu'ont les parties des principes applicables en droit des brevets sont alors déterminantes relativement à la prise d'une décision éclairée, notamment quant à l'opportunité, d'une part, d'intenter un recours en validité ou en contrefaçon ou, d'autre part, de conclure un contrat de licence.

Bien que théorique à prime abord, notre propos incorpore des illustrations jurisprudentielles destinées à le mettre en contexte et à en broser un tableau plus complet. Les questions de fond étant le point de mire de notre entreprise, nous ne traitons que très sommairement de certains aspects procéduraux. Au regard de notre exposé, nous souhaitons humblement que le lecteur acquière ou confirme une connaissance générale des aspects fondamentaux de l'institution juridique du brevet, laquelle constitue un secteur particulier de la propriété intellectuelle.

## 1. LE BREVET

Les innovations technologiques constituent de précieux actifs pour les entreprises. Selon le secteur d'activité dont celles-ci relèvent, leur survie en dépend même parfois. En milieu industriel, la propriété intellectuelle<sup>1</sup> revêt donc une importance de premier plan puisqu'il s'avère impératif d'assurer la protection du fruit des efforts de recherche et développement : les idées et les applications concrètes découlant de leur mise en œuvre<sup>2</sup>. Lorsque ces idées peuvent être qualifiées d'« inventions », elles font l'objet de peu de protection<sup>3</sup> si ce n'est par l'entremise de la *Loi sur les brevets*<sup>4</sup> (ci-après la « *Loi sur les brevets* »). En effet, il est intéressant de noter que la protection des « inventions » sous l'empire de l'institution juridique du brevet diffère de la protection automatique pouvant par ailleurs être reconnue à des éléments de création de nature autre, qu'il s'agisse de secrets commerciaux<sup>5</sup>, de marques de commerce<sup>6</sup> ou encore de droits d'auteurs<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Ejan MACKAAY et Stéphane ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Montréal/Paris, Thémis/Dalloz, 2008, p. 265 : « La propriété intellectuelle en tant qu'ensemble d'institutions juridiques formellement reconnues est d'origine relativement récente : près de six siècles pour le brevet [...] »; et p. 271 : « [...] première législation sur les brevets, à Venise, au XV<sup>e</sup> siècle [...] ».

<sup>2</sup> Jean-Marie DELEUZE, *Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire)*, Masson, Paris, 1988, p. 24 et 25 : « Les innovations technologiques modifient les données de l'équilibre concurrentiel dès que tous les concurrents ne sont pas en mesure d'en tirer parti en même temps et dans la même mesure, soit que l'un d'eux y ait accès avant les autres, soit que certains ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire les investissements que l'innovation technologique implique. »; et p. 25 : « Le know-how est, essentiellement, une valeur économique pour l'entreprise. Il vaut en effet en tant qu'élément de diversification de l'organisation industrielle de façon à réaliser une optimisation de sa rentabilité. [...]. Diverses motivations entraînent les titulaires de know-how à le commercialiser [...] : raisons techniques [notamment « la diffusion de techniques ou procédés »], [...] raisons commerciales [notamment l'« accès à des marchés élargis »] [...] et raisons financières [notamment « l'accroissement de la rentabilité de la matière grise de l'entreprise grâce aux rémunérations [...] payées par le preneur »]. » [nous rajoutons et soulignons]; voir aussi François DESSEMONT, *Le savoir-faire industriel*, Lausanne, Université de Lausanne, 1974, p. 160 : « Pour l'économiste, est *rare* tout bien qui n'est pas assez abondant pour que toute personne désirant le posséder l'obtienne sans bourse délier. Or, le transfert du savoir-faire contre redevance suppose que les techniques en jeu soient rares, car l'acquéreur posséderait-il le moyen de se les procurer gratuitement, il ne paierait aucune contrepartie. Il n'en va pas de même si le savoir-faire apparaît simplement dépourvu de secret. » [nous soulignons].

<sup>3</sup> David VAVER, *Intellectual Property Law*, Concord, Irwin Law, 1997, p. 113 : « As soon as a product implementing the new idea hits the market, anybody can copy it and compete with the original producer without incurring the initial costs of invention and product development. ».

<sup>4</sup> L.R.C. 1985, ch. P-4 (ci-après « L.B. »).

<sup>5</sup> La nature même des informations sensibles leur confère un statut faisant l'objet d'une protection. Sur ce point, Gregory K. STEELE et Lenneth W.M. THORNICROFT, *Employment covenants and confidential information*, Markham, Butterworth Canada, 2002, p. 46 : « It seems to me that if the circumstances are such that any reasonable man standing in the shoes of the recipient of the information was being given to him in confidence, then this should suffice to impose upon him the equitable obligation of confidence. »; et p. 118 : « Employees have an implied obligation to maintain trade secrets and confidential information both

Dans le premier volet de notre ouvrage, nous traitons de la nature des innovations scientifiques qui peuvent être brevetées, tout en énonçant les conditions auxquelles il faut préalablement satisfaire pour y parvenir. Nous discutons du monopole d'exploitation résultant de la délivrance d'un brevet, puis en illustrons les fondements dans une perspective téléologique. Nous nous penchons ensuite sur les composantes matérielles du brevet, soit essentiellement le mémoire descriptif et les revendications. Nous faisons de plus mention de certaines pratiques qui se sont développées en marge du cadre législatif formel<sup>8</sup>. Certains types de revendications revêtant une forme de rédaction prédéterminée ont effectivement été consacrés par l'usage<sup>9</sup>. Nous en analysons deux : les revendications de type Jepson, afférentes aux perfectionnements, ainsi que les revendications de type Markush, d'utilisation courante dans le secteur pharmaceutique. Subséquemment, nous illustrons l'évolution des principes d'interprétation des revendications développés par les tribunaux. À partir d'une approche littérale très rigide, ces principes ont évolué vers une interprétation plus souple, mieux adaptée au domaine dont relève l'invention. Dans la même optique, nous concluons ce premier volet en abordant la doctrine des équivalents, laquelle est un outil complémentaire en matière d'interprétation, puisqu'elle permet d'étendre la portée de l'invention au-delà de la lettre des revendications en prenant également l'esprit de l'invention en considération. Les fondements économique et philosophique de l'institution juridique du brevet imprègnent notre propos dont ils sont la toile de fond.

---

during their employment as well as after their employment ends, and they may be successfully sued for damages if they breach that continuing obligation. »; dans le même sens, D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 114 : « Some protection can be granted at common law for ideas outside the patent system, through contracts and the breach of confidence action. ».

<sup>6</sup> *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après « L.M.C. »), art. 2 « marque de commerce » et « usage », et art. 4. Bien que pouvant faire l'objet d'un enregistrement en vertu de l'article 30 de la L.M.C., l'« usage » seul permet de revendiquer la qualité de titulaire d'une marque de commerce. À cet effet, D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 177: « Trade-marks and trade-names are reasonably well protected at common law mainly through the passing-off action. ».

<sup>7</sup> *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42 (ci-après « L.D.A. »), art. 13(1); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 50 : « The author owns the moral rights in a work and usually first owns the copyright, too. ». Ce principe général n'est toutefois pas absolu, certes. Ainsi, l'employeur peut parfois être premier titulaire d'un droit d'auteur en lieu et place d'un employé, tel que prévu à l'article 13(3) de la L.D.A.

<sup>8</sup> L.B.; *Règles sur les brevets*, (1996) DORS/96-423 (ci-après « Règles sur les brevets »).

<sup>9</sup> *Manual of Patent Office Practice* (ci-après « M.O.P.O.P. »), [http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00720.html#completemanual](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html#completemanual), (consultation en date du 20/05/2010).

## 1.1 Notions préliminaires

L'institution juridique du brevet a un domaine d'application particulier. Elle vise des inventions présentant certaines caractéristiques, soit la nouveauté, la non-évidence et l'utilité. Lorsque ces conditions sont réunies, un brevet peut dûment être délivré et son titulaire jouit alors d'un monopole d'exploitation de son invention. Ceci s'inscrit dans la philosophie de cette institution juridique : ainsi, en contrepartie d'un apport de connaissances qu'il partage avec le public, l'inventeur (ou plus précisément le titulaire du brevet) bénéficie d'une période déterminée durant laquelle il peut tenter, d'une part, de récupérer son investissement lié au développement de l'invention et, d'autre part, de réaliser des bénéfices selon le succès commercial de l'invention.

### 1.1.1 Une invention

En son article 2, la *Loi sur les brevets* définit une « invention »<sup>10</sup>, à l'égard de laquelle il est possible d'obtenir un brevet:

« Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »

Initialement envisagée dans un contexte industriel<sup>11</sup>, cette définition a certes dû être interprétée plus d'une fois de façon évolutive afin de s'accorder avec la nature de diverses percées scientifiques attestant d'une avancée technologique encore inattendue,

---

<sup>10</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CFC 524, [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 671 (C.F. Ont.), par. 106; y mentionné: Harold G. FOX, *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto, Carswell, 1969, p. 60 : « Le terme “invention”, dans son acception en droit des brevets, est un mot auquel on peut attacher plus d'un sens. Il peut s'utiliser de manière interchangeable avec le mot “objet” dans la mesure où il se rapporte au contenu d'un brevet ou, en d'autres termes, au dispositif ou au procédé qui jouit de la protection. Il peut ainsi être utilisé comme une autre désignation d'un perfectionnement donné, breveté ou non. Dans un autre sens, il peut s'entendre de la qualité de l'acte qui a créé le perfectionnement. Dans ce dernier sens, il vise l'acte de création et de conception de l'esprit plutôt que le produit de cet acte. »; M.O.P.O.P., ch. 12.02 (général) et 16.03.02 (en lien avec les programmes d'ordinateurs).

<sup>11</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 119 : « The underlying aim is to protect ideas of “practical application to the industry, trade or commerce”. ».

voire non envisagée<sup>12</sup>. Étant du domaine public et donc de libre parcours, les principes scientifiques ou méthodes purement théoriques ne peuvent être protégées en ayant recours à l'institution juridique du brevet<sup>13</sup>. Il en est de même pour toute idée, concept ou création intellectuelle dont la nature ne s'inscrit pas dans le cadre de ce qui constitue une « invention » au sens de la *Loi sur les brevets*. Tel que précisé antérieurement, d'autres mécanismes de protection juridique peuvent alors possiblement être indiqués<sup>14</sup>.

### 1.1.2 Conditions afférentes à la délivrance du brevet

Afin qu'une invention puisse être brevetée, elle doit préalablement satisfaire à certaines conditions prescrites par la *Loi sur les brevets*. Nous les présentons ci-dessous tout en précisant l'essentiel des exigences qu'elles posent.

#### 1.1.2.1 Nouveauté

En premier lieu, l'invention doit relever du domaine de l'innovation. Il ne s'agit pas de démontrer que personne n'a pu jusque-là envisager ou même entrevoir cette invention, ce qui serait par ailleurs impossible à prouver<sup>15</sup>. Il s'agit plutôt d'établir que l'invention, au regard des connaissances acquises dans un domaine particulier, présente

---

<sup>12</sup> *Progressive Games c. Canada (Commissaire aux brevets)*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F. Ont.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1829 (C.A.F. Ont.) (la méthode d'affaires – brevet refusé); *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45 (les formes de vie d'ordre supérieur - la souris de Harvard – brevet refusé); toutefois, des gènes modifiés dans une plante ont fait l'objet d'un brevet : *Monsanto Canada c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902, [2004] A.C.S. (Quicklaw) n° 29 (obtentions végétales); *Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.F. Ont.) (la simple participation du programme d'ordinateur à une méthode de calcul – brevet refusé). Notons cependant que certaines méthodes de calcul algorithmique (et plus généralement des programmes d'ordinateur) peuvent aujourd'hui être brevetées si (et seulement si) l'invention s'articule toutefois dans une mesure suffisante par le biais de composantes physiques. Sur ce point, voir *Re Motorola Inc. Patent Application No. 2, 085 228*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 71 et *Re Motorola Inc. Patent Application No. 2, 047 731*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 76. Le chapitre 16 du M.O.P.O.P. vient préciser l'application des principes classiques aux ordinateurs. Au sujet de ce qui peut être breveté, D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 120 : « U.S. courts say “anything under the sun that is made by man [sic] [...]”. By contrast, Canadian judges are reluctant to extend the concept of invention beyond established precedent: it is Parliament's job, not the courts', to extend or contract patentability. » [nous soulignons].

<sup>13</sup> L.B., art. 27(8).

<sup>14</sup> *Supra*, notes 5-7; E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 277 : « Juridiquement, les droits de propriété intellectuelle sont des institutions exceptionnelles : ils ne naissent que dans les cas spécifiquement reconnus, la libre circulation de l'information étant le régime de base. ».

<sup>15</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 131.

un caractère de nouveauté<sup>16</sup>. En cela, l'invention ne doit pas avoir été divulguée au public ni être connue par ce dernier au moment du dépôt de la demande de brevet<sup>17</sup>.

La divulgation résulte de la mise à la disposition du public de l'invention en la rendant accessible, sans entente de confidentialité<sup>18</sup>. Toujours préférable, une telle entente s'avère une initiative prudente, qu'elle soit implicite ou expresse<sup>19</sup>. Des informations communiquées dans un cadre confidentiel, l'expérimentation<sup>20</sup> et des utilisations privées de l'invention ne constituent pas une divulgation publique de cette invention<sup>21</sup>. Cependant, une divulgation orale ou écrite, incluant sur Internet, est considérée dûment accomplie si une personne raisonnablement versée dans l'art duquel relève l'invention en comprend les tenants et aboutissants au simple vu de cette divulgation. Dans un tel cas, l'invention ne présente alors pas un caractère de nouveauté et la demande de brevet afférente, le cas échéant, est conséquemment rejetée sur la base de l'absence de nouveauté (« *anticipation* »)<sup>22</sup>.

La *Loi sur les brevets* aménage toutefois quelques échappatoires permettant à un inventeur de ne pas être mis en échec de façon trop radicale. Ainsi, ne fait pas obstacle au critère de la nouveauté le fait pour l'inventeur d'avoir divulgué l'invention au plus un an avant le dépôt de la demande de brevet. Le même délai de grâce vaut également pour la personne qui, sans détenir la qualité d'inventeur, dépose la demande de brevet alors que

<sup>16</sup> L.B., art. 2 « invention ».

<sup>17</sup> *Id.*, art. 2 « invention » et 28.2(1)(b); M.O.P.O.P, ch. 15.01.01; y mentionné : « Combining references to show lack of novelty has been referred to as an improper "mosaic" of references (*Pope c. Spanish River*, [1928] R.C.S. 20 »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 131.

<sup>18</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 132.

<sup>19</sup> *Id.*, p. 132; y mentionné : *Proctor & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*, (1978) 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. Ont.), conf. par (1979) 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F. Ont.).

<sup>20</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 135-136 : « Inventors may need to experiment to produce an accurate disclosure for the patent application. This work should not be prejudiced by the danger that like experiments, especially if unsuccessful and abandoned, by others will be treated as public disclosures barring a right to patent. »; y mentionné : *Proctor & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F. Ont.), 234 et 239; De plus, « Experiments may not always involve limited public disclosure [...]. The receipt of money or other benefits may not prevent a use from being experimental, but the exception ceases once experimenting is no longer "reasonable and necessary" or the main purpose of the activity changes from experimental. »; y mentionné : *Canadian Patent Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltd.*, (1978) 42 C.P.R. (2d) 7 (C.F. Ont.), conf. par (1980) 47 C.P.R. (2d) 77 (C.A.F. Ont.).

<sup>21</sup> M.O.P.O.P, ch. 15.01.01; *Id.*, p. 132.

<sup>22</sup> Roger T. HUGUES, & John H. WOODLEY, *Hugues and Woodley on Patents*, Toronto, Butterworths, 2005, p. 137-138; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 133.

cette personne a eu connaissance directement ou indirectement de l'invention par l'entremise de l'inventeur<sup>23</sup>.

Par ailleurs, à l'égard d'une demande de brevet canadienne, constitue une divulgation de l'invention afférente une demande de brevet canadienne antérieure ou dont la date de priorité<sup>24</sup> (« *priority date* ») est antérieure à celle de la demande de brevet canadienne présentée ultérieurement. La divulgation publique résultant de ces deux derniers cas de figure prend effet à compter de la date de publication<sup>25</sup> de la demande de brevet canadienne antérieure ou dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet canadienne présentée ultérieurement. De façon rétroactive, on considère toutefois, une fois la demande de brevet antérieure publiée, que la divulgation publique est survenue à la date du dépôt de la demande de brevet canadienne antérieure ou à la date de priorité antérieure revendiquée<sup>26</sup>.

### 1.1.2.2 Non-évidence

Par définition, une invention doit revêtir un caractère inventif<sup>27</sup>. La *Loi sur les brevets* vient préciser la portée de cette exigence sans toutefois la définir à proprement dit<sup>28</sup>. Le critère de la non-évidence s'apprécie au vu des connaissances d'une personne

<sup>23</sup> L.B., art. 2 « demandeur » et 28.2(1)(a); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 131; R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 137-138.

<sup>24</sup> Il peut s'agir de la date d'une demande de brevet déposée ailleurs qu'au Canada, en vertu d'une convention internationale. Il peut aussi s'agir d'une demande de brevet qui est présentée de nouveau en lien avec une même invention suite à quelques modifications accessoires. Sur ce dernier point, voir D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115.

<sup>25</sup> L.B., art. 10(2) et 10(3); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 116. La demande devient publique 18 mois après son dépôt, sauf si elle est retirée avant; R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 467.

<sup>26</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 131.

<sup>27</sup> *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CFC 137, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n°186 (C.F. Ont.), par. 98: « L'exercice d'une activité inventive pour réaliser l'objet de la revendication constitue un élément inhérent de cette définition. »; y mentionné : *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 R.C.S. 265, [2008] A.C.S. (Quicklaw) n° 63, par. 51: « La définition du mot "invention" figurant à l'art. 2 de la Loi est pertinente, car dans la version antérieure au 1er octobre 1989, aucune disposition n'écartait expressément la brevetabilité d'une invention évidente. Comme l'explique le professeur D. Vaver dans *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), p. 136 : [TRADUCTION] Jusqu'à tout récemment, la *Loi sur les brevets* n'écartait pas expressément la brevetabilité d'une invention évidente. Les tribunaux ont déduit le critère de la notion d' "invention". Une invention était le fruit de l'ingéniosité, et sans celle-ci, une découverte constituait une évidence. Et nul brevet n'est délivré pour ce qui est évident. ».

<sup>28</sup> L.B., art. 28.3; M.O.P.O.P. ch. 15.01.02 (général) et 16.03.03 (ordinateurs) sont plus éloquents.

versée dans l'art (ou la science) dont relève l'invention<sup>29</sup>, et ce en date des revendications<sup>30</sup> dans le brevet<sup>31</sup>. Ces connaissances incluent toute information accessible au public au Canada ou ailleurs, au sens d'une divulgation publique, telle que définie ci-avant. L'inventeur et un tiers demandeur ayant eu connaissance directement ou indirectement de l'invention par l'entremise de cet inventeur bénéficient encore ici d'un délai de grâce d'un an, au cours duquel les informations qu'ils ont divulguées ne peuvent leur être opposées pour alléguer l'évidence<sup>32</sup>.

À notre avis, ce critère de la personne raisonnable permettant d'apprécier la non-évidence peut être qualifié de « mixte » puisque tout en recherchant à identifier objectivement cette personne raisonnable, il est impératif d'avoir recours aux connaissances subjectives de cette même personne raisonnable pour parvenir aux fins visées<sup>33</sup>. L'évidence n'est pas chose facile à établir, puisqu'il s'agit de démontrer qu'une personne ordinaire, versée dans le domaine concerné, aurait pu concevoir l'objet de l'invention sans démontrer quelque imagination ou inventivité. En 1986, le juge Hugessen, siégeant alors à la Cour d'appel fédérale du Québec, réfère en ces termes au critère applicable:

« [TRADUCTION] Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de

<sup>29</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 151 et 165: « As to obviousness, the current popular test is, would a skilled but unimaginative workerman, "have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent". »; y mentionné : *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, 294 (C.A. Qc.), [1986] A.C.F. (Quicklaw) n° 87 (C.A. Qc.), p. 4; et, plus loin (en lien à la référence principale): « The statute makes it clear that "obviousness" will have to be determined as of the claim date through the eyes of "a person skilled in the art or science to which it pertains". »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 136: « This notional worker has been called a "mythical creature (the man in the Clapham omnibus of patent law)", with "no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right." ».

<sup>30</sup> L.B., art. 28.1.

<sup>31</sup> *Id.*, art. 28.3(b).

<sup>32</sup> *Id.*, art. 28.3(a); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 136.

<sup>33</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 136 : « And when an obviousness issue finally hits the court, a judge with no science or engineering background may be so impressed by the wonders of technology that almost everything in the physical world will amaze - and so not be obvious - to him (sic) [nous soulignons]. ».

dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire. »<sup>34</sup>[nous soulignons]

Précisons que des efforts de recherche soutenus, de nombreuses tentatives infructueuses<sup>35</sup>, puis éventuellement un succès commercial important ainsi que la conclusion de plusieurs licences avec des compétiteurs sont des éléments tendant à étayer la non-évidence d'une invention<sup>36</sup>.

### 1.1.2.3 Utilité

L'utilité est également une exigence préalable à la délivrance d'un brevet pour une invention<sup>37</sup>. Les inventions qui ne fonctionnent pas ou qui sont dépourvues d'utilité ne peuvent être brevetées<sup>38</sup>. À l'origine, il s'agissait d'établir une utilité prenant la forme d'une application industrielle<sup>39</sup>, ce qui ne s'avère plus une condition indispensable. Essentiellement, l'invention doit en somme accomplir les résultats annoncés et escomptés<sup>40</sup>. De même, l'invention doit pouvoir être reproduite et répétée de façon à obtenir des résultats prévisibles et non fortuits<sup>41</sup>.

Dans la mesure où la description de l'invention révèle une utilité pouvant être appréciée par une personne versée dans l'art concerné, l'utilité s'infère de cette

<sup>34</sup> *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, précité, note 29, par. 18.

<sup>35</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 137; y mentionné : *Rosedale Associated Manufacturers Ltd. c. Carlton Tyre Saving Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 59 (C.A.).

<sup>36</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 137; y mentionné : R.L. ROBBINS, « Subtests of 'Nonobviousness': A Nontechnical Approach to Patent Validity », (1964) 112 *U. Pa. L. Rev.* 1169.

<sup>37</sup> L.B., art. 2 « invention »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 138.

<sup>38</sup> L.B., art. 40; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 138: « [...] drugs that turn out to be toxic, [...] manufacturing processes that manage to wreck the item they are supposed to produce. ».

<sup>39</sup> M.O.P.O.P., ch. 12.04; R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 146.

<sup>40</sup> M.O.P.O.P., ch. 12.08 (général) et 16.03.01 (ordinateurs); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 145; y mentionné: *Faulding Canada Inc. c. Pharmacia Spa*, (1998) 82 C.P.R. (3d) 208 (C. F. Ont.).

<sup>41</sup> MOPOP, ch. 12.08.02 (général) et 16.03.01 (ordinateurs).

description, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire d'en faire une démonstration au niveau des revendications du brevet<sup>42</sup>. Il s'agit d'une question mixte de faits et de droit. À moins qu'elle ne semble inutile à sa face même, l'inventeur n'a donc pas d'office le fardeau de prouver l'utilité de son invention<sup>43</sup>, voire même la moralité ou la licéité de cette dernière<sup>44</sup>. Toutefois, s'il existe un doute quant à l'utilité d'une invention, l'inventeur doit être en mesure de l'établir, au plus tard, à la date du dépôt de la demande de brevet<sup>45</sup>. Enfin, notons qu'à titre indicateur, le succès commercial d'une invention peut *a posteriori* s'avérer un commencement de preuve à l'appui d'un certain caractère utile<sup>46</sup>.

L'observance de ces exigences de nouveauté, de non-évidence et d'utilité est bien entendu requise de façon simultanée et cumulative. Autrement, la demande de brevet sera rejetée<sup>47</sup>.

---

<sup>42</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 146; y mentionné : *Marzone Chemicals Ltd. c. Eli Lilly & Co*, (1978) 37 C.P.R. (2d) 37 (C.A.F. Ont.).

<sup>43</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 146; y mentionné : *Consolbard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, 521.

<sup>44</sup> D. VAVER, , *op. cit.*, note 3, p. 120 : « Inventions are patentable despite a lack of perceptible public benefit. Public benefit is supposedly measured by the market, not by the Patent Office or the courts. Even concerns of legality or morality have, since 1994, been swept aside with the removal of the requirement that inventions must have no "illicit object in view". ».

<sup>45</sup> M.O.P.O.P., ch. 12.08.05.: « The applicant must be in a position to establish the utility of their invention no later than at their filing date. Consequently, the factual basis upon which either the demonstration or sound prediction are based must necessarily exist as of the filing date. Similarly, if a sound prediction is to be relied upon, the articulable and sound line of reasoning [...] also exist as of the filing date. As put by Binnie J. in *Apotex*, "[n]or, in my view, is it enough for a patent owner to be able to buttress speculation with post-patent proof, and thereby to turn dross into gold". » La référence du jugement en question, y mentionnée, est la suivante: *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, par. 46; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 160.

<sup>46</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 138: « [...] for why would people spend time and money on rubbish? »; contra, à l'effet que ce seul facteur est insuffisant: R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 147.

<sup>47</sup> L.B., art. 40.

### 1.1.3 Nature du monopole

Le « breveté » ou le « titulaire d'un brevet »<sup>48</sup> a « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention »<sup>49</sup>.

Parmi plusieurs dates revêtant une importance particulière quant à l'établissement de certains délais, la date de dépôt d'une demande de brevet (« *filing date* »)<sup>50</sup> a une incidence capitale. En effet, cette date est d'une part déterminante quant à l'établissement de l'antériorité d'une invention par rapport à une autre<sup>51</sup> et, d'autre part, c'est à compter de cette date que s'amorce le calcul de la période de protection juridique que confère le brevet à l'invention, soit 20 ans à compter de cette date de dépôt de la demande de brevet<sup>52</sup>; cela dit, un recours relatif aux droits conférés au titulaire par ce brevet ne pourra effectivement être exercé qu'à compter de sa date de délivrance<sup>53</sup>.

Enfin, précisons par ailleurs que la date de dépôt initiale du brevet a une incidence supplémentaire. Dans le cadre de l'application de la *Convention de Paris*<sup>54</sup>, quand bien même un dépôt de la demande de brevet serait fait à une date ultérieure dans un autre pays signataire de ladite Convention, la date de dépôt dans cet autre pays est par fiction juridique considérée être celle à laquelle le dépôt antérieur de la demande initiale a été

---

<sup>48</sup> L.B., art. 2.

<sup>49</sup> *Id.*, art. 42.

<sup>50</sup> *Id.*, art. 2 (« date de dépôt ») et art. 28.1; notons que la (« date de la revendication ») d'une demande de brevet (« *claim date* ») correspond à la date de dépôt, sous réserve de certaines particularités y énoncées à l'article 28.1; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115.

<sup>51</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115 : « Timing is everything. The right to a patent depends on the claim date of the application, usually its filing date. An earlier inventor will lose out to one who arrives first at the PO with an application. If both arrive the same day, the timing is “deemed” a dead heat entitling both to patents. ».

<sup>52</sup> L.B., art 44; c'est en effet le cas pour toute demande déposée le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou après. Dans le présent ouvrage, à moins de précision à l'effet contraire, nous traitons exclusivement de ces demandes. De même, nous considérons l'état du droit suite aux amendements législatifs et réglementaires de 1996. Pour le cas particulier d'une demande de brevet déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, la durée de protection de l'invention était de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet en vertu de l'article 45 de la L.B.

<sup>53</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 451.

<sup>54</sup> *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* du 20 mars 1883.

fait au Canada (ou dans tout autre pays signataire de la Convention)<sup>55</sup>. Il faut cependant que ce dépôt à l'étranger ait été fait au plus tard 12 mois après la date du dépôt antérieur de la demande initiale<sup>56</sup>. Le principe vaut également, à l'inverse, lorsque la demande de brevet est déposée au Canada (ou dans tout autre pays signataire de la Convention) dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande de brevet dans un autre pays signataire. La portée de la protection conférée par un brevet s'étendant *a priori* au territoire d'un pays, il est effectivement d'usage de recourir à des conventions internationales afin d'orchestrer stratégiquement la protection conférée par ce brevet à plus grande échelle<sup>57</sup>.

### 1.1.4 Fondements

Dans une perspective philosophique du droit, l'institution juridique du brevet préconise un échange entre l'inventeur (titulaire du brevet) et la société<sup>58</sup> : un privilège est accordé à l'inventeur, ce privilège étant quant à son étendue circonscrit par la portée des revendications<sup>59</sup>. L'étendue du privilège (monopole) accordé à l'inventeur étant corrélé à la juste mesure de son apport de connaissances, cet échange s'avère alors équitable. Dans la même optique, ceci s'accorde également avec le principe de droit naturel selon lequel l'inventeur mérite le privilège de recueillir en premier lieu les dividendes engendrés par son invention<sup>60</sup>. L'inventeur, de par les avantages qui lui sont publiquement reconnus

---

<sup>55</sup> Nous illustrons ici le cas d'un demandeur situé au Canada. Notons que le dépôt antérieur de la demande initiale peut pareillement avoir été fait dans tout autre pays signataire de la Convention de Paris, et que le même mécanisme demeure applicable.

<sup>56</sup> L.B., art. 28.1 (autres cas de figure); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115.

<sup>57</sup> Lionel BENTLEY et Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 344-345; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 117. À cet égard, il est par ailleurs également possible de recourir au *Patent Cooperation Treaty* (« P.C.T. ») afin de ne déposer qu'une seule demande de brevet auprès d'une autorité administrative centralisée en désignant l'ensemble des pays signataires au sein desquels la demande est valablement faite. Une fois les recherches préliminaires effectuées par l'autorité administrative centrale (pour le Canada, il s'agit du Bureau des Brevets Européen – EPO « *European Patent Office* ») la demande de brevet est acheminée au bureau national du pays visé, où les exigences locales devront être satisfaites préalablement à la délivrance d'un brevet. Le Canada est signataire du P.C.T. depuis 1990. Le P.C.T. est entré en vigueur en 1978 après avoir été signé en 1970.

<sup>58</sup> L. BENTLEY et B. SHERMAN, *op. cit.*, note 57, p. 327 : « [...] patents act as incentives to individuals or organizations to disclose information that would otherwise have remained secret. ».

<sup>59</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139 : « Anything outside the fence is public domain: “what is not claimed is disclaimed”. ».

<sup>60</sup> L. BENTLEY et B. SHERMAN, *op. cit.*, note 57, p. 3 et 4 : « Legal and political philosophers have often debated the status and legitimacy of intellectual property. [...] The justifications that have been given for intellectual property tend to fall into one of two categories. First, commentators often call upon ethical and

des suites de son initiative, est au surplus récompensé du fait d'inciter autrui à poursuivre les efforts d'innovation<sup>61</sup>. Ceci tend à assurer un certain caractère de pérennité à l'activité du germe inventif collectif<sup>62</sup>.

Dans une perspective économique du droit, le monopole reconnu temporairement au titulaire du brevet vise précisément à lui permettre de récupérer dans la mesure du possible les sommes investies dans le cadre des conceptions et mise au point du procédé ou du produit faisant l'objet du brevet. L'inventeur qui a encouru des dépenses afin de mettre au point une innovation doit donc bénéficier d'un tel monopole afin non seulement de récupérer ces sommes investies pour les fins de recherche et développement mais aussi pour parvenir à réaliser des profits<sup>63</sup>, selon la valeur que le marché accorde à son invention<sup>64</sup>. C'est d'ailleurs notamment cette dimension commerciale, potentiellement fort lucrative<sup>65</sup>, qui incite l'inventeur à divulguer les fruits de son labeur au public. En effet, sans contrepartie pécuniaire, cette divulgation serait à toute fin pratique faite à titre gratuit, pour ne pas dire « à perte ». Ainsi, tandis que l'inventeur y trouve son compte sur

---

moral arguments to justify intellectual property rights. For example, it is often said that copyright is justified because the law recognizes an author's natural right or human rights over the products of their labour. Similarly, trade mark protection is justified insofar as it prevents third parties from becoming unjustly enriched by 'reaping where they have not sown'. » [nous soulignons]; et p. 327 : « [...] proponents of patent protection have emphasized the natural rights of inventors to the products of their mental labour. [...] an inventor's contribution should be recognized by the grant of a reward. » [nous soulignons]. Il est intéressant de noter que, dans le même ordre d'idées, la L.D.A. reconnaît expressément des droits *moraux*, notamment le droit de paternité, à son paragraphe 14.1(1) : « L'auteur d'une œuvre a le droit [...] d'en revendiquer [...] la création. ».

<sup>61</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 113; L. BENTLEY et B. SHERMAN, *op. cit.*, note 57, p. 328.

<sup>62</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 268 : « Une invention ou création est rarement réalisée *ex nihilo* : presque toujours elle se construit à partir de structures ou d'informations déjà connues. Chaque invention peut ainsi devenir le tremplin pour la prochaine. On parle d'innovation *de filiation*. ».

<sup>63</sup> *Id.*, p. 99 : « L'objectif du monopoleur est de tirer le plus grand profit de sa situation [...] ».

<sup>64</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 113.

<sup>65</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 303 : « La théorie économique prévoit que la propriété exerce son effet bénéfique par l'appât des gains disponibles pour le propriétaire. ».

le plan économique<sup>66</sup>, la société bénéficie généralement<sup>67</sup> quant à elle de connaissances permettant de favoriser la mouvance du progrès<sup>68</sup>.

Durant le monopole du titulaire du brevet, le resquillage<sup>69</sup> est donc mis en échec puisque seul l'inventeur, fort de la protection conférée par le brevet, peut fabriquer, construire, exploiter ou vendre son invention<sup>70</sup>, sous réserve de l'octroi de licences<sup>71</sup> conférant à des tiers des droits particuliers dont l'exercice serait autrement en contravention du monopole de l'inventeur. Notons que dans le cas d'une invention qui s'avère une amélioration d'une invention antérieure, les titulaires des brevets respectifs (lorsqu'ils sont distincts) ne peuvent exploiter l'invention de l'autre titulaire sans obtenir une licence au préalable<sup>72</sup>. Pour remédier aux difficultés posées par la complémentarité de certains brevets dans un domaine donné, le concept de « *patent pool* » a ainsi vu le jour. En vertu d'un tel arrangement, au moins deux entreprises aménagent une entente en vertu de laquelle elles s'accordent de façon réciproque des licences en lien avec les brevets dont elles sont titulaires<sup>73</sup>.

---

<sup>66</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 270 : « Le secret permet au possesseur de tirer personnellement profit de sa création ou invention [...]. En ne partageant pas l'information, le créateur se prive cependant de revenus que l'usage par d'autres aurait pu lui rapporter [...]. »

<sup>67</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 120 : « Inventions are patentable despite a lack of perceptible public benefit. Public benefit is supposedly measured by the market, not by the Patent Office or the courts. [...]. Even concerns of legality and morality have, since 1994, been swept aside with the removal of the requirement that inventions must have no "illicit object in view". »

<sup>68</sup> *Id.*, p. 151 : « [...] patents are there to encourage knowledge to be disseminated and built on - and not just by patentees. Inventors may conceive or give birth to new technologies, but they cannot control how their brainchildren develop. »

<sup>69</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 62 : « [...] le lien entre l'effort et la rémunération est rompu. Chacun est alors tenté de *resquiller (free ride)*, c'est-à-dire de vivre du travail de ses partenaires. »

<sup>70</sup> L.B., art. 42.

<sup>71</sup> J.-M. DELEUZE, *op. cit.*, note 2, p. 15 et 81 : « Ces contrats tiennent une place de plus en plus importante dans les échanges internationaux et contribuent à diffuser les connaissances techniques à l'échelle internationale. »

<sup>72</sup> L.B., art. 32; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 121.

<sup>73</sup> Dianne NICOL, « Strategies for Dissemination of University Knowledge », (2008) 16 *Health L. J.* 207, par. 40 : « Another mechanism for aggregating patents is patent pooling. Patent pools group together patents and license them out as a single package, either by the group of owners or by a separate entity specifically created for the purpose. Benefits include streamlined negotiation of licences, reduced transaction costs, distribution of risks and sharing of additional technical information. »

En dernier lieu, il importe de spécifier que c'est l'État qui octroie le privilège du monopole afférent au brevet<sup>74</sup>, et ce sur son territoire<sup>75</sup>. Les ramifications économiques découlant de l'institution juridique du brevet étant intimement liées au commerce, l'État ne saurait demeurer en marge de cette activité<sup>76</sup>. Historiquement, l'État a d'ailleurs toujours été vigilant à l'égard des monopoles : en 1623, une loi britannique intitulée *The Statute of Monopolies*<sup>77</sup> les interdit. Si certaines conditions sont toutefois observées, exception est alors faite à l'égard d'un type de monopole : le brevet d'invention<sup>78</sup>. Ces conditions s'avèrent essentiellement l'empreinte des exigences<sup>79</sup> que doit encore satisfaire le brevet d'invention contemporain, soit la nouveauté, la non-évidence et l'utilité.

Visiblement, l'ampleur du pouvoir que confère le monopole afférent à un brevet commande un certain encadrement. L'approbation d'un tel monopole ne survient donc pas sans que l'État n'ait au préalable reconnu la qualité de l'apport que l'invention prétend offrir au public. Ainsi, la légitimité d'une invention réside dans sa capacité de

<sup>74</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 272 : « L'expérience historique semble mener à la conclusion que seul l'appui de l'autorité publique permettrait d'arrêter cette course continue et d'assurer une exclusivité relativement effective et stable. »; W.L. HAYHURST, « Grounds for Invalidating Patents », (1975) 18 *C.P.R. (2d)* 222, 224: « Patents in England have always taken the form of a grant from the Crown. »; de plus, la Couronne jouit de privilèges particuliers. Sur ce point, voir L.B., art. 20- 21.

<sup>75</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 117 : « There is no such thing as an international patent. Patents are applied for country by country [...]. ».

<sup>76</sup> Depuis toujours, les bénéfiques afférents à une activité économique guident effectivement leur encadrement; voir notamment à cet effet : Romuald SRAMKIEWICZ, *Histoire du droit des affaires*, Paris, Montchrestien, 1989, p. 53, par. 99-100 : « Ces souverains ou seigneurs ne verront pas d'un très bon œil se créer sur leur territoire la nouvelle puissance que constituent des marchands riches et sédentaires, organisés en corporations, une sorte d'État dans l'État, avec ses propres juridictions [...]. Mais en général, seigneurs ou souverains sont assez favorables à ce que des foires se tiennent chez eux. Cela fait marcher le commerce et enrichit le territoire. Ils facilitent la tenue des foires et donnent à cet effet certains privilèges qui, regroupés, forment la "paix des foires". » [nous soulignons]. Il en appert que tout État a donc un intérêt actuel à régir toute activité commerciale des acteurs économiques sur son territoire.

<sup>77</sup> 21 Jac. I, c. 3.

<sup>78</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 223 : « The statute "declared and enacted" that all monopolies are and shall be void. The historic exception [...] for manners of new manufactures [...]. [...] section 6 [...] in the earlier enactment in England relating specifically to patents for inventions, recited several limitations which thenceforth were operative [...]: (a) A limitation of letters patent to a "term of fourteen years or under" [...] (b) Restriction to manners of "manufactures" [...] (c) Restriction to manners of manufactures that were new "within the realm" and "which others at the time of making such letters patent and grant shal not use" [...] (d) Restriction of the grant "to the true and first inventor and inventors of such manufactures" [...] (e) "...so as they not be contrary to the law" [...] (f) The requirement that the grant not be "mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient". ».

<sup>79</sup> *Supra*, 1.1.1 et 1.1.2.

satisfaire aux conditions préalables à la délivrance d'un brevet, lesquelles sont en définitive garantes de l'existence d'un bénéfice équitable tant pour le public que l'inventeur. Les informations qui figurent dans le brevet d'invention permettent par ailleurs aux parties à cet échange de connaître la portée de leurs droits respectifs pendant la durée du monopole de l'inventeur. Il devient donc nécessaire de structurer clairement le contenu du brevet. Nous examinons maintenant précisément la forme que revêt le brevet.

## 1.2 Le mémoire descriptif

Le brevet, sur le plan matériel, est un document constatant l'existence de la protection juridique reconnue au titulaire par les autorités administratives compétentes. Le brevet comporte bien souvent un niveau technique fort complexe en rendant la compréhension difficile, et ce souvent même pour les initiés<sup>80</sup>. En conformité à sa destination, il doit en premier lieu permettre de comprendre le fonctionnement de l'invention en en fournissant une description détaillée. En second lieu, le brevet doit permettre de constater l'étendue de la protection reconnue à l'invention. À cet effet, le brevet comporte une série de revendications articulant très précisément l'objet de l'invention à l'égard de laquelle l'inventeur revendique la propriété intellectuelle.

L'acquisition préalable d'une connaissance de la structure générale du brevet permet d'en avoir une vue d'ensemble en facilitant l'analyse préliminaire. Ainsi, constituant le corps du brevet, le mémoire descriptif (« *specification* ») comporte essentiellement deux sections, soit la description de l'invention à proprement dit (« *disclosure* ») d'une part, et les revendications (« *claims* ») d'autre part<sup>81</sup>. Le brevet s'articule traditionnellement selon cette forme prédéterminée. Nous traitons maintenant de ces deux sections.

---

<sup>80</sup> *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CFC 552, [2008] A.C.F. n° 728 (C.F. Ont.), par. 267 : « [...]un expert juridique émérite [...] affirme que les brevets sont [TRADUCTION] "parmi les documents juridiques les plus complexes que l'on puisse produire". »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139-140 : « Patents are not drafted to be read and understood by the ordinary man, woman, or lawyer in the street, however well educated or interested. They are meant to be understood only by someone - or a team where the invention crosses specialties – “skilled in the art or science [...]”’. ».

<sup>81</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115 et 138.

### 1.2.1 Description de l'invention

La description de l'invention comprend notamment un titre, fait état de l'art afférent à l'invention (« *prior art* ») et explique également en détail le fonctionnement de celle-ci<sup>82</sup>. Au surplus, cette description s'accompagne généralement d'illustrations<sup>83</sup> permettant une meilleure compréhension de l'invention, notamment dans son mode de fonctionnement privilégié par l'inventeur<sup>84</sup> (« *preferred embodiment* ») ou selon toute autre utilisation envisagée (« *embodiment* »). Dans la mesure où un monopole est reconnu à l'inventeur à l'égard de son invention, le public doit à tout le moins être en mesure d'en retirer les enseignements<sup>85</sup>.

Il est également requis<sup>86</sup> d'identifier les caractéristiques essentielles de l'invention dans un résumé sommaire désigné « abrégé » (« *abstract* »), sur la première page du brevet. Ce paragraphe permet à toute personne intéressée de prendre rapidement connaissance du contenu de l'invention et, bien souvent, de la portée des revendications principales afférentes à l'invention. De plus, cet abrégé s'avère un outil intéressant à des fins de recherche lorsqu'il s'agit de repérer une invention brevetée (« *prior art* »), le cas échéant, en ayant recours à des mots-clés<sup>87</sup>.

---

<sup>82</sup> L.B., art. 27(3); *Règles sur les brevets*, art. 2 « description » et 80 ; M.O.P.O.P., ch. 9.01.

<sup>83</sup> *Règles sur les brevets*, art. 82 (dessins) et art. 83 (lorsque cela s'avère nécessaire, des photographies); M.O.P.O.P., ch. 10.01 et 10.02.

<sup>84</sup> L.B., art. 27(3), et 27(3)c) particulièrement.

<sup>85</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 226 : « As patents became more important [...] it became obvious that this proviso provided for two very different things, the nature of the invention – and a very little thought shows that this means the delimitation of the invention – and a manner in which the same is to be performed. The first was necessary to define the monopoly and the second was necessary to secure that the public was not defrauded by the patentee, because the consideration for granting a monopoly for 14 years is the free use by the public of the invention at the end of the 14 years and therefore they must have full directions how to perform it. ».

<sup>86</sup> *Règles sur les brevets*, art. 79.

<sup>87</sup> *Id.*, art. 94(1)(b); M.O.P.O.P., ch. 8.01; L. BENTLEY et B. SHERMAN, *op. cit.*, note 57, p. 353.

## 1.2.2 Revendications

Les revendications ont quant à elles pour but de circonscrire les éléments constitutifs de l'invention<sup>88</sup>. C'est en effet par leur étude que l'individu versé dans l'art<sup>89</sup> duquel relève l'invention (« *a person skilled in the art* ») peut en cerner la portée et en reproduire les pleins effets<sup>90</sup>. Nous examinons donc l'origine de ces revendications, leur structure fondamentale ainsi que la hiérarchie selon laquelle elles sont agencées.

### 1.2.2.1 Origine

La *Loi sur les brevets* réfère à la nécessité de recourir aux revendications en ces termes:

« Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. »<sup>91</sup> [nous soulignons]

Vu l'importance des revendications<sup>92</sup>, cette exigence législative est bel et bien ancrée en droit canadien<sup>93</sup>, plus tardivement qu'en droit britannique<sup>94</sup>. Avant

---

<sup>88</sup> L.B., art. 27(4); *Règles sur les brevets*, art. 84; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 119 : « In the claims, the applicant marks out the territory it wants to monopolize. Anything outside the fence is public domain : "what is not claimed is disclaimed". Typically the claims start with the widest interpretation of what the invention is believed to be; then comes a series of ever more specific claims. Each claim is an independent grant of monopoly. ».

<sup>89</sup> M.O.P.O.P., ch. 15.01.02: « A claim will be objected to under section 28.3 of the *Patent Act* if it is considered to be obvious to one of skill in the art or science, on the claim date. ».

<sup>90</sup> J. L. LANDIS, *Mechanics of patent claim drafting*, New York, Practising Law Institute, 1974, p. 3-4

<sup>91</sup> L.B., art. 27(4) ; M.O.P.O.P., ch. 11.01: « The claims must define distinctly and in explicit terms the subject matter of the invention for which protection is sought (section 27(4) of the *Patent Act*). ».

<sup>92</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.02: « Claims are the starting point for construing a patent as they define the invention and exclusive right sought. »; W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 227: « [...] a man must distinguish what is old from what is new by his Claim, but he has not got to distinguish what is old and what is new in his Claim. ».

<sup>93</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 227 : « The First Canadian statute of 1869, 32-33 Vic., c. 11, s. 14, required that the specification "state clearly and distinctly the contrivances and things which he claims as new, and for the use of which he claims an exclusive property and privilege..." but the statutory requirement that claims appear at the end of the specification was not made in Canada until the Act of 1923, 13-14 Geo. V, c. 11, s. 14. » Il est intéressant de noter que cette première loi canadienne sur les brevets reprend en fait pour l'essentiel la loi américaine sur les brevets de 1836 : *Thomas & Betts, Ltd. c.*

l'avènement d'une disposition formelle à cet égard, il ne s'avère pas impératif, ni de pratique commune d'ailleurs, que le brevet comporte des revendications afin de définir expressément la portée d'une invention et, par le fait même, la portée de la protection juridique afférente à cette invention<sup>95</sup>. Ainsi, les premiers brevets se terminent-ils simplement par une mention à l'effet que l'inventeur revendique l'invention « telle que ci-avant décrite » dans le corps du brevet<sup>96</sup>. Les revendications peuvent également être perçues, historiquement, comme l'acquisition par l'inventeur d'un droit de parole plus étendu. Elles aménagent une occasion pour l'inventeur, en lieu et place des tiers, de préciser lui-même la portée de son invention<sup>97</sup>.

---

*Panduit Corp.*, 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F. Ont.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 487 (C.F. Ont.), par. 25: « [...] la législation canadienne en matière de brevets [...] l'Acte des brevets de 1869, [...] reprenait généralement la loi américaine de 1836 [...] »; dans le même sens : *Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.*, 2002 CFA 10, [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 44 (C.A.F. Ont.), par. 17 : « On semble de longue date avoir eu tendance au Canada à modeler les lois relatives aux brevets sur les lois américaines correspondantes, plutôt que sur celles du Royaume-Uni, encore que le Canada n'ait pas adopté le système américain tout entier des brevets »; y mentionné : W.L. Hayhurst, "Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor", 10 *Intellectual Property Journal* (Toronto : 1995-96), page 275. Il en résulte qu'à l'égard de certaines dispositions de la loi canadienne, l'interprétation américaine peut parfois être d'un certain secours.

<sup>94</sup> Le Royaume-Uni s'était quant à lui déjà muni d'une telle exigence législative. W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 227 : « If the patentee did not disclose full particulars of his invention anyone interested could seek repeal for revocation by writ *scire facias* [...]. Before claims were made compulsory by the U.K. Act of 1883 Lord Ellenborough was in 1816 insisting that the specification must inform the person who consults it as to what he may not use. »; y mentionné, note 33 : « [...] U.K. Act of 1883, 46 & 47 Vic., c. 57, s. 5(5): "5(5) A specification, whether provisional or complete, must commence with the title, and in the case of a complete specification must end with a distinct statement of the invention claimed." ».

<sup>95</sup> L.B., art. 27(4) et 42; J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 5: « [...] for this reason, United States claims are sometimes referred to as "peripheral claims", meaning the outer boundaries or periphery of the patentee's claim must be stated. ».

<sup>96</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1725, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 2155 (C.F. Ont.), par. 16 : « À l'origine, les brevets ne comportaient pas de revendications comme celles que l'on connaît aujourd'hui. Les brevets se terminaient souvent par une expression comme : [TRADUCTION] "Un dispositif correspondant pour l'essentiel à celui qui est décrit ici". ».

<sup>97</sup> *Id.* : « Au XIXe siècle, le titulaire du brevet terminait son mémoire descriptif par une énumération des caractéristiques de son invention qu'il considérait nouvelles et importantes ("et je revendique les leviers x et y, qui se combinent à la roue b et la tige c", ou une formule semblable) un peu comme le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle le fait aujourd'hui lorsqu'il énumère les caractéristiques nouvelles qu'il revendique à l'égard de son dessin ou de son modèle. Ce n'est qu'en 1883 que le législateur a obligé les inventeurs à inclure les revendications dans leurs mémoires descriptifs. Les revendications, au sens où on les entend maintenant, n'ont pris leur essor qu'après que la compétence clé sur les actions en brevet eut été transférée des jurys des tribunaux de common law à la Cour de chancellerie et la Division de la chancellerie, lequel transfert s'est traduit par l'élaboration de règles permettant de déterminer comment interpréter un principe de fonctionnement à partir de la description d'un mécanisme. Le principe essentiel des revendications modernes est en effet que le breveté ne laisse plus au jury le soin de cerner la portée de son invention; il essaie de définir lui-même l'étendue de son invention dans ses revendications. Il est désormais acquis que c'est précisément ce à quoi servent les revendications, mais ce n'était pas le cas il y a soixante-dix ans. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1894, dans la cause célèbre *Nobel c. Anderson* [*Nobel c. Anderson*, (1894) 11 R.P.C.

Éventuellement, l'attrait des revendications devient également apparent au vu des obligations concurrentes de l'inventeur de faire une divulgation exhaustive de son invention d'une part, et d'en circonscrire la portée d'autre part. C'est face à ce double mandat quelque peu paradoxal que s'est développée une pratique selon laquelle la divulgation de l'invention satisfait la première de ces obligations, les revendications étant alors destinées à satisfaire la seconde. Autrement dit, une première section du brevet est consacrée à la description de l'invention en présentant non seulement la mise en œuvre privilégiée de l'invention, mais aussi ses variantes; puis, une seconde section (prenant la forme de revendications) vient précisément définir le périmètre de l'invention<sup>98</sup>.

### 1.2.2.2 Structure

La revendication est une phrase unique comportant typiquement un préambule<sup>99</sup>, une locution de transition<sup>100</sup> et le corps<sup>101</sup> de la revendication, à même lequel on retrouve

---

115 (Ch. D.)], qu'il a été clairement établi que les revendications ont cet effet. Et ce n'est qu'au cours de la deuxième décennie du présent siècle que les tribunaux ont déclaré catégoriquement que le breveté qui souhaite que le principe du fonctionnement de son invention soit visé et non seulement les détails de son interprétation doit le préciser dans ses revendications et ne peut se contenter de laisser cette tâche au jury. Il suffit par ailleurs de remonter à une cinquantaine d'années dans les recueils de jurisprudence pour constater que la distinction entre l'invention revendiquée et la réalisation privilégiée de cette invention telle que décrite en détail dans le mémoire descriptif -- qui constitue un aspect fondamental de la conception moderne -- était évoquée en des termes vagues ou ambigus, voire carrément omise. Comme une décision judiciaire ne perd pas son autorité par le simple écoulement du temps et qu'au contraire, elle acquiert encore plus de valeur avec le temps, l'état du droit demeure incertain en raison de décisions péremptoires qui remontent à une époque antérieure à celle où les revendications ont pris leur essor. » [nous soulignons et rajoutons]; y mentionné : Blanco WHITE, *Patents for Inventions*", London, Stevens & Sons, 1979. C'est cet auteur que la cour cite.

<sup>98</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 226-227 : « These two things – the delimitation of the invention, and the full practical directions how to use it – are in their nature almost antagonistic. [...]. Hence inventors, in their own protection, took to introducing into their specifications language intended to distinguish between that which was there for delimitation of the invention. Correct delimitation was of the greatest importance to the inventor, because if his Patent covered something which was old the Patent was bad. At the same time was the danger of confining himself to a mere outline which gave delimitation, but did not tell the public the best way within those limits of performing his invention. The one duty required him to state his invention in its most general form, and the other duty required him to state it in its best and therefore in a very special form. Out of that has arisen the practice, which originally was perfectly optional, of having a separate part of the Specification primarily designed for delimitation. That is what we call the Claim. ».

<sup>99</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.01 : « The preamble identifies the category of the invention and may state the purpose of the invention with regard to this category. Examples: A machine for waxing paper...A composition for fertilizing the soil...».

<sup>100</sup> *Id.*, ch. 11.02: « The transitional phrase joins the preamble to a recitation of the elements of the invention to be protected. It also indicates, in an abbreviated way, whether the recitation is left open or

les éléments nouveaux, non-évidents et utiles de l'invention concernée<sup>102</sup>. Sont d'entrée de jeu interdites les revendications « fourre-tout » en raison de leur imprécision<sup>103</sup>. L'objet de la revendication doit être clairement décrit et s'inscrire dans une catégorie d'objets que la *Loi sur les brevets* qualifie d'admissible à la protection juridique par voie de brevet<sup>104</sup>. C'est d'ailleurs en raison de ces contraintes que la rédaction des revendications s'avère un art, en ce qu'une formulation habile<sup>105</sup> permet d'une part de protéger une invention en obtenant une protection qui se veut la plus précise mais aussi la plus étendue possible<sup>106</sup> et, d'autre part, de breveter des inventions qui n'avaient pas initialement été juridiquement envisagées comme pouvant forcément faire l'objet d'un brevet<sup>107</sup>.

### 1.2.2.3 Hiérarchie

Les revendications sont énoncées selon une structure hiérarchique. C'est ainsi qu'une revendication indépendante (« *independent claim* ») est rédigée pour définir l'invention dans sa forme principale et plus générale; ensuite, une revendication dépendante<sup>108</sup> (« *dependent claim* »), qui se rapporte soit à la revendication indépendante ou à une autre revendication dépendante précédente (ou aux deux), vient rajouter un ou des éléments spécifiques à la description de l'invention. Ordinairement, on compte plusieurs revendications indépendantes, chacune accompagnée d'une série de

---

closed to additional elements. Examples : which comprises, comprising, including, having...consisting of, consisting essentially of...».

<sup>101</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.02: « The body of the claim lists the main elements of the invention, such as parts of a device, steps of a process or method, ingredients of a composition, or groups in the chemical formula of a compound. ».

<sup>102</sup> L.B., art. 27(4); *Id.*, ch. 11.01.

<sup>103</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 4-5 : référence est faite aux « Omnibus claims ».

<sup>104</sup> L.B., art. 2; *Id.*, p. 6.

<sup>105</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.01 : « Notwithstanding the above, the Patent Office will accept any form of claim that conforms to section 27(4) of the *Patent Act* and that sets forth an invention in distinct and explicit terms and otherwise conforms to the *Patent Act* and the *Patent Rules* ».

<sup>106</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.05.02: « A claim may be as narrow as the applicant wishes within the scope of the invention disclosed. It must not, however, be broader than the invention as described or supported by the description. Furthermore, a claim will fail if, in addition to claiming what is new and useful, it also claims something that is old or useless. ».

<sup>107</sup> *Supra*, note 12.

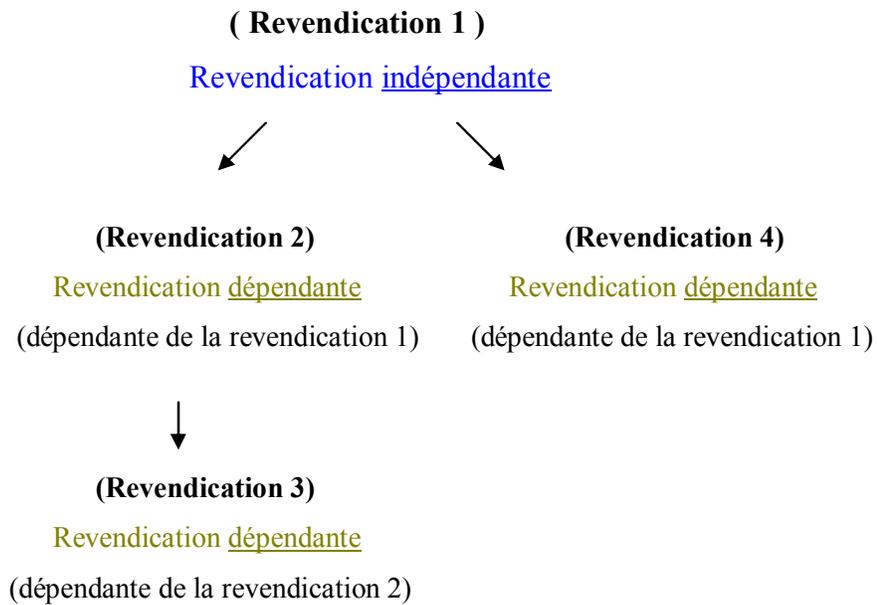
<sup>108</sup> *Règles sur les brevets*, art. 87; J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 159-167.

revendications dépendantes. Ces revendications indépendantes distinctes visent alors l'invention dans une optique particulière<sup>109</sup>.

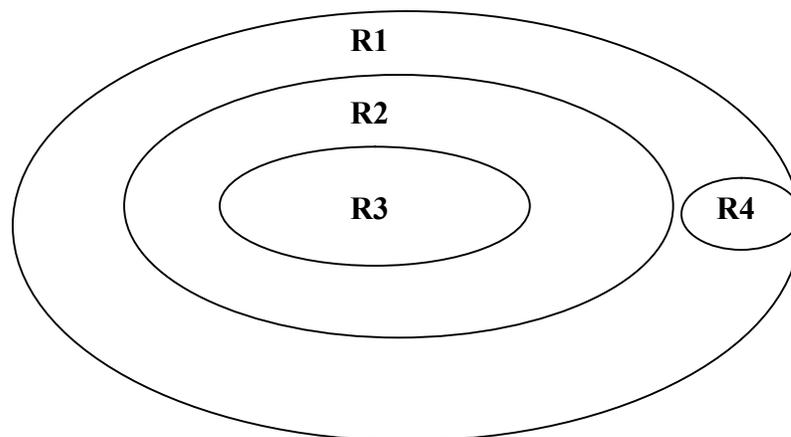
---

<sup>109</sup> À titre d'exemple, le brevet canadien 2,166,284 intitulé "Broadband Intelligent Telecommunications Network and Method Employing a Resource System to Support Network Services". Une première série de revendications vise la méthode utilisée dans le cadre de l'invention : « 1. A method for operating a broadband intelligent network [...] »; une deuxième série de revendications vise ensuite les composantes du système utilisé dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode afférente à l'invention : « 11. A broadband intelligent network comprising [...]. » [nous soulignons].

On peut représenter schématiquement la hiérarchie des revendications indépendantes et dépendantes tel qu'illustré ci-après.



*Figure 1 : Illustration de la hiérarchie des revendications*



*Figure 2 : Illustration des portées respectives des revendications, quant au domaine de protection conférée à l'invention*

L'utilité de cette structure hiérarchique afférente à la rédaction des revendications est la suivante : une première revendication, à laquelle il est fait objection en raison de sa portée trop large<sup>110</sup>, peut être rescapée par une seconde revendication, dépendante de cette première revendication, si la précision apportée par cette seconde revendication dépendante restreint suffisamment la portée de la première revendication. Dans un tel cas de figure, en dépit du rejet de la première revendication jugée trop large, la seconde revendication de portée plus restreinte peut être retenue comme étant valide car suffisamment distincte de l'art antérieur. La *Loi sur les brevets*, qui prévoit d'ailleurs expressément cette situation, permet de revendiquer une invention avec un degré de précision variable quant à la portée de cette invention<sup>111</sup>.

Il serait fastidieux et coûteux de ne pas prévoir cette possibilité. En effet, un requérant, après avoir payé les frais exigés<sup>112</sup> pour l'examen de sa demande de brevet<sup>113</sup>, ferait alors face à la possibilité de voir sa demande anéantie<sup>114</sup> en raison d'une revendication trop large à laquelle il ne pourrait être remédié, de sorte qu'il serait nécessaire de présenter une nouvelle demande de brevet. Étant donné les frais et délais impliqués au niveau de la procédure de la demande de brevet, laquelle peut s'échelonner sur des années, il devient assurément nécessaire de permettre au requérant de revendiquer son invention selon un processus « itératif »<sup>115</sup> empreint d'une certaine souplesse, et d'aménager la possibilité d'amender sa demande<sup>116</sup>. Si la demande est entachée

---

<sup>110</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 256 : « If failure of consideration is an objection to validity, then a claim that is excessively wide can be said to be granted for an inadequate consideration, and to be mischievous and inconvenient. A claim may be excessively wide because it claims more than was new, or useful, or unobvious, or more than has been disclosed, or more than was invented. ».

<sup>111</sup> L.B., art. 58: « [...] il est donné effet au brevet tout comme s'il ne renfermait que la ou les revendications valides. ».

<sup>112</sup> *Id.*, art. 27(2); quant au dépôt de la demande de brevet: « [...] l'inventeur [...] doit payer les taxes réglementaires. ».

<sup>113</sup> *Id.*, art. 35(1): « [...] Sur requête [...], le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets. »; quant aux formalités prescrites, voir *Règles sur les brevets*, art. 95 et 96.

<sup>114</sup> *Id.*, art. 40: « Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande [...]. ».

<sup>115</sup> « itératif » en ce que d'une revendication à l'autre, chacune assimilée à un « essai », le requérant circonscrit quelque peu la portée de son invention, jusqu'à ce que cette portée soit jugée valide, le cas échéant.

<sup>116</sup> *Règles sur les brevets*, art. 30(2): « Lorsque l'examineur chargé de l'examen d'une demande [...] a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, il informe le

d'irrégularités, des amendements sont également admis et encadrés<sup>117</sup>. Bien entendu, lorsque la demande de brevet est conforme, il y est fait suite et un brevet est délivré<sup>118</sup>.

Le fait de recourir à un mémoire descriptif structuré en sections prédéterminées participe donc à faciliter la compréhension des brevets dont la nature mixte (juridique et scientifique) est au départ complexe. De plus, c'est également dans la foulée d'une volonté de faciliter la compréhension des revendications que des formes spécialisées de revendications ont vu le jour. Nous nous y intéressons maintenant.

### 1.3 Les revendications spécialisées

L'importance des revendications n'a pas simplement une influence en aval, lorsqu'un brevet est soumis à une étude pour les fins de déterminer s'il est valide ou s'il y a contrefaçon, mais aussi en amont, lors de la rédaction même des revendications. Il importe donc de faire un usage judicieux de ces revendications-types, dites spécialisées, selon ce qui doit s'avérer l'objet de l'invention.

Peu importe la catégorie dans laquelle s'inscrit l'invention, il est toujours possible, en conformité avec la structure de base des revendications<sup>119</sup>, de protéger cette invention. Des formes traditionnelles de rédaction des revendications ont généralement été employées selon le type d'invention en cause<sup>120</sup>. Au regard des nouvelles réalités

---

demandeur des irrégularités de sa demande et lui demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire [...]. ».

<sup>117</sup> M.O.P.O.P., ch. 19; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115 : « Because applications are often rushed technical defects are common but curable by amendment during PO [Patent Office] proceedings [...] » et p. 143 [nous rajoutons]. La célérité avec laquelle le demandeur agit réside en l'importance de la date du dépôt de la demande de brevet en lien notamment avec les questions de nouveauté et d'antériorité. En effet, un système « *first to file* » régit l'institution juridique du brevet au Canada.

<sup>118</sup> L.B., art. 42; *Règles sur les brevets*, art. 30(1): « Lorsque l'examineur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale [...]. ».

<sup>119</sup> *Supra*, notes 99-101.

<sup>120</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.08-11.11; J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90; y mentionné : pour un procédé, p. 76: « A method of collecting an advancing strand in a barrel, which comprises : a) *guiding* the advancing strand into the barrel; b) *rotating* the barrel so that the point of collection of the strand varies circularly with respect to the bottom of the barrel; and c) *reciprocating* the guide point above the barrel so that the point of collection varies radially with respect to the bottom of the barrel. »; pour une machine, p. 17 : « Apparatus for shaking articles, which comprises a) *a container* for the articles b) *a base*; c) *a plurality of parallel legs*,

industrielles et économiques<sup>121</sup>, la mécanique de rédaction des revendications a cependant évolué afin de permettre la protection d'inventions dont la nature requiert, au niveau des revendications, une terminologie et une structure particulières. C'est dans ce contexte que des revendications « spécialisées » présentant ces caractéristiques particulières ont été développées. Elles satisfont simultanément les besoins de l'inventeur et du Bureau des brevets : en offrant en premier lieu à celui-là une formule prédéterminée limitant les efforts requis au niveau de la formulation des revendications, et en facilitant du même coup à celui-ci la tâche de déchiffrer ce que l'inventeur revendique. La clarté des revendications permet bien entendu de distinguer leur portée de celle de l'art antérieur.

Suite à la délivrance du brevet, c'est dans un cadre litigieux que la nécessité de s'accorder sur le sens des revendications s'avère primordiale. Il est alors de la plus haute importance de s'entendre sur la signification des mots que comportent les revendications, de même que sur leur portée globale. Lorsque les revendications sont rédigées dans des formes spécialisées, de type Jepson ou de type Markush notamment, des principes

---

each of which is connected pivotally at one end to the container and at the other end to the base, to support the container for oscillating movement with respect to the base; and d) *means for oscillating the container on the legs to shake articles.* »; pour une fabrication, p. 104 : « A resistor which comprises: a) a ceramic core; b) a coating of carbon on the core; and c) a stripe of conductive material at each end of the core in electrical contact with the carbon coating. »; il est à noter qu'à l'égard de la fabrication, il n'y a généralement pas d'éléments en mouvement dont il faut prévoir les connections et les interactions, comme c'est souvent le cas pour la machine; pour la composition de matières, p. 120 : « A zinc electroplating solution, comprising : a) an aqueous solution of zinc acetate, from 30 to 90 grams per liter; b) citric acid, from 1.5 to 3 times the zinc acetate concentration; and c) an alkaline pH-modifying substance in an amount sufficient to adjust pH to a value of from 4 to 5.5. » [nous soulignons].

<sup>121</sup> Dans une industrie où il devient difficile d'innover sans avoir recours à l'art antérieur comme point de départ, l'inventivité peut néanmoins exister. Il faut toutefois souvent recourir au perfectionnement inventif, comme le prévoit d'ailleurs la L.B. à l'article 2 dans la définition du terme « invention » : « [...] ou tout perfectionnement [...] ». Nous traitons dans la section 1.3.2 de cette problématique et des défis afférents à la rédaction des revendications visant la protection d'un tel perfectionnement inventif, notamment au regard de l'affaire *Ex parte Jepson*, 1917 C.D. 62, 243 O.G. 525. De même, lorsque la nature d'une invention est telle que l'on peut difficilement en borner le domaine, définir cette invention avec précision est certes un défi. Or, les inventions ayant trait aux composés chimiques présentent souvent cette difficulté, à laquelle il a fallu remédier au regard de l'exigence législative de précision dans la description de l'invention, tel que le requiert la L.B. à l'article 27(4). Nous traitons dans la section 1.3.1 de cet aspect particulier, d'actualité dans le contexte pharmaceutique, au regard de l'affaire *Ex parte Markush*, 1925 C.D. 126, 340 O.G. 839. Ces deux décisions illustrent la nécessité d'un aspect évolutif des revendications et la mise en œuvre de ce dernier dans le cadre des méthodes de rédaction et d'interprétation des revendications [nous soulignons].

d'interprétation adaptés permettent plus aisément d'en déterminer le sens et d'en cerner les balises.

Après avoir constaté la nécessité de cette pratique, nous traitons de deux types de telles revendications : la revendication de type Jepson, afférente aux perfectionnements, et la revendication de type Markush, d'utilisation courante dans le secteur pharmaceutique.

### 1.3.1 La revendication de type Jepson (« *Jepson claim* »)

Les revendications de type Jepson visent les inventions qui constituent en elles-mêmes non pas une invention distincte à part entière mais plutôt une amélioration afférente à une invention ayant déjà fait l'objet d'un brevet<sup>122</sup>. L'inventeur ne revendique alors pas la titularité de l'invention originale, dont il étend la portée, mais revendique plutôt les éléments inventifs supplémentaires (et complémentaires) dont il est l'auteur.

#### 1.3.1.1 Origine

C'est dans l'affaire *Ex parte Jepson*<sup>123</sup> que la revendication de type Jepson est utilisée pour la première fois, mettant de l'avant la structure particulière de ce type de revendication:

« 16. In an electrical system of distribution of the class wherein a variable speed generator charges a storage battery and when the battery becomes sufficiently charged a voltage coil becomes effective to regulate the generator for constant potential, the combination with said voltage coil of a coil traversed by current flowing to the battery which is acted upon by decreasing battery current to reduce the potential maintained constant by the voltage coil. »<sup>124</sup> [nous soulignons]

Il s'agit donc d'un montage permettant de charger une batterie et de maintenir un niveau de tension constant aux bornes de cette batterie une fois cette dernière chargée à

<sup>122</sup> L.B., art. 32.

<sup>123</sup> 1917 C.D. 62, 243 O.G. 525.

<sup>124</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 168.

un certain potentiel. Une seconde bobine (au sens électrique) est couplée à une première bobine opérant en combinaison avec le générateur (chargeur) à vitesse variable. Cette seconde bobine est utilisée pour contrôler le courant circulant vers la batterie, et par le fait même, la tension aux bornes de cette batterie, c'est-à-dire la charge électrique emmagasinée dans cette dernière. En d'autres termes, la seconde bobine (élément nouveau) sert à « absorber » tout courant excédentaire parasite acheminé vers la batterie, lequel courant excédentaire parasite aurait pour effet d'augmenter la charge, ou potentiel, de la batterie; or cela n'est pas souhaité une fois la batterie chargée au niveau désiré, d'où l'utilité de la seconde bobine.

La revendication de type Jepson tire donc son origine d'un nouveau besoin: mettre l'accent sur un aspect particulier d'une invention, soit l'aspect qui se veut un perfectionnement de l'art antérieur. En l'occurrence, il s'agit de l'ajout d'une seconde bobine en combinaison à la première bobine déjà couplée au générateur (chargeur) à vitesse variable.

### 1.3.1.2 Nature

La revendication de type Jepson peut se prêter à tous les types d'inventions<sup>125</sup>, qu'il s'agisse, en outre d'une réalisation, d'un procédé<sup>126</sup>, d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matière<sup>127</sup>. Il est possible d'utiliser des variantes qui respectent la structure fondamentale de ce type de revendication<sup>128</sup>, tout en se gardant toutefois de créer des ambiguïtés<sup>129</sup>. Il va sans dire que dans tout domaine animé par un

<sup>125</sup> L.B., art. 2, « invention » : « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. » [nous soulignons]; J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 159 : « [...] some specialized forms of claims, which may be used in any statutory class of utility patent. » [nous soulignons].

<sup>126</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 171; y mentionné : « In a method, the improvement comprising [...] » [nous soulignons].

<sup>127</sup> *Id.*; y mentionné : « An improved composition, wherein the improvement comprises [...]. » [nous soulignons].

<sup>128</sup> *Id.*, p. 169; y mentionné : « A [...] characterized in that [...] » [nous soulignons].

<sup>129</sup> *Id.*; l'utilisation de « comprising » tant dans le préambule que dans la locution de transition peut créer une certaine ambiguïté. Il s'avère alors préférable d'utiliser « having » ou « including » dans le préambule.

certain contingentement des idées<sup>130</sup>, tel que le secteur informatique à l'heure actuelle, il s'avère fort utile de bien différencier ce qui constitue l'art antérieur (connu) de ce qui constitue l'élément inventif (nouveau, non-évident et utile), d'où l'intérêt de ce type de revendication.

### 1.3.1.3 Structure et objectif

La revendication de type Jepson (« *Jepson claim* »<sup>131</sup>) a une structure propre à l'accomplissement de son objectif, lequel consiste à revendiquer à titre d'invention un perfectionnement de l'art antérieur<sup>132</sup> sur la base d'éléments nouveaux ou modifiés d'une combinaison ou d'un procédé par ailleurs connu<sup>133</sup>. Cette structure prend généralement la forme suivante : la reconnaissance, au niveau du préambule de la revendication, d'un art antérieur qui se trouve décrit, en tout ou en partie<sup>134</sup>, dans ce préambule; une locution de transition annonçant expressément<sup>135</sup> la description des éléments nouveaux ou modifiés faisant l'objet de l'invention; et, enfin, la description desdits éléments nouveaux ou modifiés. De plus, il importe, d'une part, de bien mettre ces éléments nouveaux ou modifiés en lien avec l'art antérieur décrit au niveau du préambule et, d'autre part, d'illustrer les interactions entre ces éléments nouveaux ou modifiés<sup>136</sup>. Le modèle

<sup>130</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 318 : « La prolifération des brevets est telle qu'il est difficile pour l'inventeur de s'assurer qu'il n'en enfreint aucun en entreprenant le développement d'une invention. ».

<sup>131</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, [1988] 2 C.F. 179 (C.A.F. Ont.), [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 1026 (C.A.F. Ont.), p. 4 : « En réalité les “ Jepson claims ” ne constituent pas des revendications comme telles mais représentent une méthode américaine de rédiger les revendications d'un brevet. ».

<sup>132</sup> L.B., art. 2 « invention » : « [...] ou tout perfectionnement [...] ». ».

<sup>133</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131, p. 4 : « Le but de cette méthode a été énoncé comme suit dans Walker on Patents [...] : « it spells out in its preamble that part of the combination that is old and adds to that the part that is new. » ; voir également au même effet *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F. Alta.), [1985] A.C.F. (Quicklaw) n° 1031 (C.F. Alta.), p. 13; et J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 172.

<sup>134</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 167 : « Such claims are frequently used where there is an improvement in one or more elements of an otherwise old and unchanged combination, or if one or more new elements are added to an old combination. ».

<sup>135</sup> *Id.*, p. 169 : « Another equally good, perhaps preferable, style is to use the specific language [...] “wherein the improvement comprises” ». ».

<sup>136</sup> *Id.*, p. 171 : « Connect or relate the new elements to each other and to the preamble elements, as with any other claim, particularly in mechanical combination (machine) claims [...]. ».

général de la structure de base d'une revendication, soit la séquence [préambule - locution de transition - corps], est préservé.

Fait intéressant, le préambule de la revendication de type Jepson se trouve ainsi à correspondre à la description de l'art antérieur, alors que le corps de la revendication de type Jepson s'avère être l'équivalent d'une revendication dépendante du préambule<sup>137</sup>. Cela confirme essentiellement la nature même de la revendication de type Jepson qui prétend apporter une amélioration à un préambule faisant état de l'art antérieur.

### 1.3.1.3.1 Caractère limitatif du préambule

La revendication de type Jepson visant un perfectionnement, elle reconnaît donc, dans son préambule, l'existence de l'art antérieur. L'art antérieur décrit n'est bien entendu pas revendiqué, tandis que les éléments nouveaux ou modifiés, appelés à perfectionner cet art antérieur, eux, le sont bel et bien. Il est ainsi essentiel, en cas de litige, de déterminer dans un premier temps si la revendication est effectivement de type Jepson. Dans l'affirmative, la portée de l'invention revendiquée ne s'étend pas au préambule, qui n'est pas revendiqué à titre d'invention<sup>138</sup>. Dans la négative, en l'absence d'un aveu quant à la reconnaissance de l'art antérieur, la portée de l'invention revendiquée peut alors être attaquée comme étant trop large quant à sa portée entière, incluant le préambule, puisque celui-ci est également revendiqué à titre d'invention dans ce dernier cas.

Notons toutefois que le préambule dans une revendication de type Jepson s'avère limitatif quant à la portée de la revendication dans la seule mesure où il porte

---

<sup>137</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 170: « Note that the preparation of the body of a Jepson-type claim is very similar to a dependent claim, except that the part which would be the parent claim is the preamble of the Jepson-type claim, rather than a different claim. ».

<sup>138</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131, p. 5 : « Les “ Jepson claims ” sont utilisées aux États-Unis lorsqu'il s'agit d'améliorations à des structures ou des méthodes déjà connues. Le préambule constitue donc une limitation essentielle, c'est-à-dire que l'invention ne sera utilisée que dans ce contexte. »; *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 13 : « Il est clair que le préambule dans une revendication de type Jepson constitue effectivement une limitation aux fins de déterminer le caractère brevetable et la contrefaçon. ».

effectivement sur un élément essentiel de l'invention et non simplement sur une forme illustrative ou un contexte d'utilisation de cette invention. Ainsi, seul le préambule nécessaire à l'interprétation du reste de la revendication est limitatif. Autrement, si la revendication conserve son sens en l'absence de ce préambule, ce dernier ne peut être qualifié de limitatif quant à la portée de l'invention. En d'autres termes, le préambule ne constitue un aveu ou une reconnaissance de l'art antérieur, et donc une limite à la portée de l'invention, que lorsque cet art antérieur est bel et bien essentiel à l'invention (perfectionnement) revendiquée<sup>139</sup>.

### 1.3.1.3.2 Opposabilité de l'aveu ou de la reconnaissance de l'art antérieur

Tel qu'établi, la structure même de la revendication de type Jepson reconnaît l'existence de l'art antérieur, tout en mettant l'accent précisément sur les éléments nouveaux, non-évidents et utiles revendiqués. Bien que cela constitue un aveu (reconnaissance de l'art antérieur) opposable à l'auteur de la revendication, cette structure s'avère néanmoins utile pour prévenir un rejet de la demande de brevet pour cause d'absence de nouveauté, en isolant la partie admise et ce qui est prétendu innovateur<sup>140</sup>. Pareillement, dans le cadre d'un litige, comme nous l'avons mentionné, cela permet de limiter la portée de la revendication.

Certains auteurs apportent un tempérament à la force probante de cet aveu, ou reconnaissance de l'art antérieur, qu'il faut se garder de qualifier *ipso facto* d'irréfragable. Selon eux, la revendication de type Jepson met en cause une présomption

---

<sup>139</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 13 : « En général, il semble qu'un préambule doive être considéré comme une limitation si l'interprétation de la revendication ne peut se faire sans recourir au préambule, et que le préambule doive être interprété pour donner un sens à la revendication ou soit essentiel pour faire ressortir l'invention. D'autre part, un préambule ne doit pas être considéré comme une limitation s'il ne fait qu'exposer une fin ou une destination et que le reste de la revendication définisse complètement l'invention. »; et p. 14 : « Selon la jurisprudence établie, lorsque le préambule d'une revendication équivaut à l'exposé d'une simple possibilité d'adaptation ou d'une destination, c'est-à-dire que la partie restante de la revendication constitue une description indépendante de la structure qui se suffit à elle-même, il ne constitue pas une limitation brevetable dans la revendication, et les éléments structuraux y décrits ne font pas partie de la combinaison revendiquée. Comme corollaire, lorsque l'ensemble de la revendication renvoie à la structure décrite dans le préambule et dépend, pour son état complet, de cette structure, celle-ci fait alors partie intégrante de la combinaison revendiquée. ».

<sup>140</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 167 : « This type of claim should avoid or help avoid an "old combination" rejection. ».

simple<sup>141</sup> d’aveu ou de reconnaissance de l’art antérieur. C’est ainsi par exemple qu’en l’absence de citation, tant par le demandeur<sup>142</sup> que l’examinateur<sup>143</sup>, d’art antérieur correspondant aux éléments décrits dans le préambule, ce préambule n’a vraisemblablement pas vocation à être perçu à titre d’aveu ou reconnaissance de l’art antérieur opposable à l’auteur de la revendication. Au surplus, il s’avère selon eux nécessaire de différencier le cas où l’inventeur est l’auteur d’un perfectionnement de son propre labour antérieur du cas où il ne l’est pas, puisque dans le premier cas, le préambule faisant état de l’art antérieur n’a pas non plus vocation à être perçu à titre d’aveu contre son auteur<sup>144</sup>.

Selon nous, en définitive, la question de l’opposabilité de l’aveu se limite à la détermination de l’attribution du fardeau de la preuve<sup>145</sup>. L’existence d’une présomption résulte effectivement en ce qu’une partie soit dispensée d’appuyer une prétention<sup>146</sup>, ce qui n’en détermine pas pour autant le bien-fondé (c’est-à-dire fausse ou exacte). Ceci vaut tant au stade de la demande de brevet qu’après la délivrance du brevet. Assurément,

<sup>141</sup> C.c.Q., art. 2847, al. 2 *in limine*.

<sup>142</sup> Le demandeur a effectivement une obligation de divulguer de bonne foi l’art antérieur afférent à son invention. Sur ce point, voir D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 119 : « The United States has a principle of “fraud on the Patent Office”, where there has been deliberate or grossly negligent withholding of prior art or other pertinent information. This non-disclosure breaches a duty of good faith, imposed because of the *ex parte* character of the application process, and invalidates the patent even if it would have been issued had the truth been told. Similar principles could equally be held applicable in Canada as a check on the integrity of the application process. »; y mentionné : R.J. GOLDMAN, « Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation », (1993) 7 *Harv. J.L. & Tech.* 37.

<sup>143</sup> *Règles sur les brevets*, art. 30(1) : « Lorsque l’examinateur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable [...]. ».

<sup>144</sup> Harold C. WEGNER, *Claim Drafting : Unique American Challenges*, [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TZHEMd0Xu0QJ:cs.foley.com/06.2689\\_TACPI/2006\\_TACPI/tacp\\_downloads/ClaimDrafting/S2\\_3\\_TACPIclaims\\_HW.pdf+harold+c+wegner+claim+unique+maeric+an+challenges&hl=en&gl=ca&pid=bl&srcid=ADGEEStDyK0xJ1eHmfKoc30QnXiS5RJW0QVJ1zPYjcluJS\\_dfxJq-muQSpag-M7O9FRS8\\_IKDAtXaMbtprzaSwfhIVtJWdBmBf59Iw1P\\_X9ZPBIVRn5UKpv9\\_kK4rZ0IucgJWUiyRN&sig=AHIEtbQ16HETbbculi4IiSdbNdRtgsA7tw](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TZHEMd0Xu0QJ:cs.foley.com/06.2689_TACPI/2006_TACPI/tacp_downloads/ClaimDrafting/S2_3_TACPIclaims_HW.pdf+harold+c+wegner+claim+unique+maeric+an+challenges&hl=en&gl=ca&pid=bl&srcid=ADGEEStDyK0xJ1eHmfKoc30QnXiS5RJW0QVJ1zPYjcluJS_dfxJq-muQSpag-M7O9FRS8_IKDAtXaMbtprzaSwfhIVtJWdBmBf59Iw1P_X9ZPBIVRn5UKpv9_kK4rZ0IucgJWUiyRN&sig=AHIEtbQ16HETbbculi4IiSdbNdRtgsA7tw), p. 12 (consultation en date du 20/05/2010); y mentionné : *In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 909-10 (C.C.P.A. 1979) : « [T]he preamble elements in a Jepson-type claim are *impliedly* admitted to be old in the art [...]; see also *In re Aldrich*, 398 F.2d 855, 857 (C.C.P.A. 1968), but it is only an *implied* admission. » (original emphasis); aussi mentionné, *Ex Parte Scott*, 2004 W.L. 4979178 (P.T.O. Bd.Pat.App & Interf. 2004) : « [W]e observe that claim 1 on appeal is written in Jepson format [...]. Thus, the subject matter recited in the preamble of appealed claim 1 is *impliedly* admitted to be old in the art [...]. ».

<sup>145</sup> C.c.Q., art. 2803.

<sup>146</sup> C.c.Q., art. 2847, al. 1.

l'application de cette présomption n'allège pas le fardeau du demandeur de satisfaire à toutes les exigences prescrites afin de se voir délivrer un brevet, d'une part, et un brevet valide, d'autre part. Ainsi, si l'auteur du perfectionnement soumis est l'auteur de l'art antérieur breveté, il faut idéalement que la revendication de type Jepson identifie bien, malgré tout, que l'art antérieur n'est pas revendiqué dans le cadre du perfectionnement. Si c'était le cas, l'auteur du perfectionnement brevetable aménagerait lui-même la possibilité de voir sa demande initialement rejetée afin que la portée en soit réduite<sup>147</sup>, ou de voir la validité de son brevet remise en question *a posteriori* puisqu'il détiendrait alors deux brevets visant un objet commun, ne serait-ce qu'en partie : en effet, le deuxième brevet viserait en partie le contenu du premier brevet<sup>148</sup>. La validité de ce deuxième brevet serait alors mise en péril sous l'empire de la doctrine du double brevet<sup>149</sup>. Puis, dans le cas où l'auteur du perfectionnement soumis n'est pas l'auteur de l'art antérieur breveté, il a pareillement intérêt à s'assurer que la revendication de type Jepson isole la description de l'art antérieur qu'il n'entend pas revendiquer, d'une part, et le perfectionnement brevetable, d'autre part. Autrement, il aménage pareillement la possibilité de voir sa demande initialement rejetée afin que la portée en soit réduite<sup>150</sup>, alors que suite à la délivrance du brevet, le cas échéant, ce n'est pas la doctrine du double brevet qui mettra la validité de ce deuxième brevet en péril, mais bien l'antériorité<sup>151</sup>. En définitive, peu importe l'application de l'opposabilité de l'aveu et de la présomption afférente, toute invention, incluant celles d'un même inventeur, doit fondamentalement se distinguer de l'art antérieur<sup>152</sup>. Au même titre que la qualité de « tiers désirant breveter un perfectionnement », la qualité d'« inventeur » ne permet selon nous en aucun cas de revendiquer une invention résidant en un perfectionnement au-delà de ce dernier<sup>153</sup>.

<sup>147</sup> L.B., art. 2 « invention », la nouveauté est requise, et art. 40; *Supra*, note 140 (rejet partiel à prévoir).

<sup>148</sup> L.B., art. 58. Certaines revendications pourraient alors être invalides; H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 143 : « In Canada, partial failure of consideration owing to a lack of novelty in part now entails, generally speaking, only the invalidity of those claims directed to that part of the patent that does not disclose novelty. ».

<sup>149</sup> *Supra*, 2.1.3.

<sup>150</sup> *Supra*, note 147.

<sup>151</sup> *Infra*, 2.1.4. Un brevet peut être invalidé si son objet était connu du public préalablement à la date des revendications.

<sup>152</sup> L.B., art. 2 « invention ».

<sup>153</sup> L.B., art. 32.

### 1.3.1.3.3 Référence à une combinaison

Si le préambule limitatif de la revendication de type Jepson fait référence à une combinaison d'éléments, il peut alors y avoir lieu d'invoquer que le perfectionnement, qui porte en principe sur le préambule (art antérieur), vise cette seule combinaison d'éléments. Dans le cadre d'un litige, le préambule limitatif peut donc lier l'auteur de la revendication, quant à l'application des éléments nouveaux ou modifiés, à la seule combinaison décrite dans le préambule limitatif. Autrement dit, lorsque la combinaison décrite dans le préambule limitatif n'est pas une simple illustration d'un contexte d'utilisation, cette combinaison correspond bel et bien à l'assiette précise de l'utilisation du perfectionnement<sup>154</sup>.

Il importe donc de bien identifier, selon le cas, s'il est fait référence à une combinaison<sup>155</sup>, d'une part, et si le préambule est limitatif, d'autre part. Et il ne suffit pas toujours de s'en remettre aveuglément à la terminologie utilisée dans les revendications. En effet, en dépit du fait qu'une revendication commence par « En combinaison avec un réservoir fermé [...] », la Cour peut en arriver à la conclusion que le brevet n'est pas pour cette seule raison un brevet de combinaison, l'accent étant mis sur un autre élément de la revendication<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> *Slater Steel Industries Ltd. et al. c. R. Payer Co. Ltd. et al.*, (1968) 55 C.P.R. 61 (Ex.Ct.) : « It is of the prime importance, in order to appreciate the point that has to be decided, to keep in mind that the monopoly covered by the patents is for the combination so formed by combining the rods with the transmission line, and that the plaintiffs have no patent rights in respect of preformed armour rods as such. » [nous soulignons].

<sup>155</sup> Il faut distinguer les termes « *combination* » et « *aggregation* » tel que le M.O.P.O.P. en fait état. M.O.P.O.P., ch. 11.07 : « A combination is a union of elements or process steps co-operating to produce unitary and practical result that is not the sum of the known characteristics of the elements or steps. A patentable combination is one in which the elements or steps cooperate in an unexpected manner or cooperate in a known way to give an unobvious result or effect. If all the requirements of the *Patent Act* and *Rules* are met, a claim to such a combination can be allowed. A subcombination (sic) is part of a combination. It may be a single element or step of the combination or may, itself, be a combination. » et ch. 11.07.02 : « An aggregation is not a true combination. It consists of the juxtaposition of parts that do not cooperate to produce a result that is other than the sum of the results of the parts. The function of an aggregation is the sum of the functions of the parts and its result is the predictable sum of the separate results. A mere aggregation of old parts cannot form the basis of a patentable invention. ».

<sup>156</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 16 : « En l'espèce, comme l'indiquent les demandereses, bien que la revendication commence par l'expression "En combinaison avec un réservoir fermé", ni le jugement de première instance ni l'arrêt de la Cour suprême n'ont laissé entendre que le

### 1.3.1.4 Statut actuel

Tous ne s'accordent pas pour favoriser l'utilisation de la revendication de type Jepson. En effet, un juriste américain constate que c'est bien souvent par habitude qu'un préambule est formulé au stade de la présentation de la demande de brevet et que les incidences litigieuses éventuelles ne sont que rarement bien pesées par l'auteur des revendications<sup>157</sup>. Ce juriste suggère de s'en tenir à l'essentiel lors de la rédaction des revendications, sauf dans les cas où la loi ou les règles de pratique en exigent expressément davantage<sup>158</sup>. Il rappelle ce que nous avons évoqué, soit le caractère limitatif ou non du préambule, et fait remarquer que lorsque ce préambule n'est pas limitatif, il n'est alors pas essentiel d'en faire état puisque cela présente le risque que ce préambule soit perçu comme étant limitatif par la Cour ou un tiers. Il peut alors s'avérer coûteux pour le breveté d'expliquer et préciser la structure de sa revendication quant au caractère illustratif ou limitatif du préambule, selon le cas; d'autre part, en l'absence d'un préambule, il n'y a plus lieu d'avoir recours à une locution de transition, de sorte que sont éliminés les risques d'association de la revendication à un type de revendication nommé, comme le type Jepson par exemple. Toutes ces questions sont pertinentes à la prévention de la survenance ou de la complication d'un litige, ainsi que des conséquences pécuniaires afférentes<sup>159</sup>.

---

brevet était pour cette raison un brevet de combinaison. La discussion portait uniquement sur les tubes de mise à l'air libre. ».

<sup>157</sup> J. F. MCKEOWN, *Claim Drafting Strategies Revisited – How Much, If Any, Preamble Is Necessary?*, <http://www.crowell.com/Professionals/James-McKeown>, p. 1: « The extent to which preambles, largely – if not wholly – unnecessary or not required in presenting a claim which is clear and definite, [...] strongly suggests that their inclusion is often more an automatic reflex than the product of forethought. » (consultation en date du 20/05/2010).

<sup>158</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.01: « Claims may be drafted to contain the three following major parts: 1) preamble or introductory phrase [...] » [nous soulignons]; *Id.*, p. 2: « Theoretically, it would seem, no preamble is required other than, perhaps, the preamble of a dependent claim to set forth its dependency upon a particular claim or claims. This is one of those situations where less may be more, i.e. more in the patentee's favor. To the extent a claim drafter concludes otherwise, however, there does not appear to be any rational basis to use more than a single word such as "apparatus" or "method" to describe the category of the invention. ».

<sup>159</sup> J. F. MCKEOWN, *loc. cit.*, note 157, p. 2 : « [...] The inclusion of a preamble, unless otherwise intended by the patent applicant, in many — if not most — cases serves as no real aid for the applicant [...] or eventually the public, in interpreting the metes and bounds of elements. To the contrary, a preamble may well serve to limit the scope of the invention at a later time in a manner never intended by the patentee. The patentee, public and would-be infringers have to await a court's determination. In fact, the total elimination of a preamble also has the added beneficial effect of dispensing with the need for a transitional

### 1.3.1.5 Incidences litigieuses liées à la revendication de type Jepson

Il est avantageux de recourir à la revendication de type Jepson puisqu'elle permet clairement de distinguer l'objet de l'invention (le perfectionnement) et l'art antérieur. Il faut toutefois s'assurer de la rédiger en respectant diligemment les exigences afférentes à sa structure. Autrement, il peut en résulter des inconvénients, l'objet de l'invention n'étant alors peut-être pas défini tel que souhaité en raison d'une rédaction non conforme. Par ailleurs, le préambule de la revendication de type Jepson pose souvent problème quant à l'interprétation qu'il faut lui donner, particulièrement lorsqu'il vise une combinaison. Ains, dans un cadre litigieux, les parties ne s'accordent pas toujours sur ces différents aspects et, conséquemment, sur l'objet même de l'invention. Les décisions qui suivent permettent de préciser la façon d'interpréter correctement ce type de revendication.

Dans l'affaire *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Aresenault & Frères Inc.*<sup>160</sup>, la demanderesse intente un recours en contrefaçon<sup>161</sup> en raison des activités de la défenderesse qui fabrique, offre en vente et vend au Canada des blocs de béton similaires aux blocs de béton décrits dans le brevet de la demanderesse. La revendication d'intérêt de ce brevet est ainsi formulée:

« 1. A retaining wall for containment of sloping banks, consisting of individually moulded generally chevron-shaped blocks of concrete or the like arranged in courses one above the other, wherein the upper sides of the moulded blocks are formed with complementary concave dihedral protusions, and the undersides of the blocks are formed with complementary concave dihedral recesses to provide bearing surfaces formed by the protusions of blocks in a course beneath, the underside of each block being narrower than the upper side of each block. »

Au regard des activités de la défenderesse qui fait le commerce de blocs similaires à ceux décrits par la demanderesse dans cette revendication, cette dernière veut faire

---

phrase such as “comprising” and “consisting of”, things which in themselves have resulted in putting much judicial ink to paper. ».

<sup>160</sup> Précité, note 131.

<sup>161</sup> L.B., art. 55(1).

valoir que les blocs constituant le mur de rétention (« *retaining wall* ») sont implicitement protégés au même titre que ce mur. La demanderesse entend donc étendre la portée de sa revendication en ce sens, afin que son monopole porte tant sur les blocs individuels constituant le mur que sur le mur entier lui-même. La demanderesse plaide qu'en dépit du fait que sa revendication n'en soit pas une de type Jepson<sup>162</sup>, ce qui aurait eu pour effet de mettre l'accent sur les blocs, il serait injuste que seule l'érection du mur soit protégée par le brevet. Le juge décide cependant de s'en tenir à l'interprétation littérale de la revendication, précisant que la Cour n'est pas tenue de spéculer quant aux intentions du breveté<sup>163</sup>, mais bien de s'en tenir à la lettre des revendications<sup>164</sup>. En l'occurrence, la structure de la revendication de la demanderesse s'écartant de la structure formelle d'une revendication de type Jepson, la demanderesse ne peut revendiquer que le mur, pas les blocs. Le défaut de conformité à l'exigence structurelle de la revendication de type Jepson est donc fatal : en effet, la revendication de la demanderesse débute par l'expression « A retaining wall [...] »<sup>165</sup>.

Pareillement, lorsqu'une combinaison fait l'objet d'un brevet du fait de la description de cette combinaison à titre unitaire dans le préambule limitatif, le breveté n'a pas de droits sur les éléments distincts de la combinaison mais bien sur la seule combinaison. C'est ainsi que dans l'affaire *Slater Steel Industries Ltd. et al. c. R. Payer Co. Ltd. et al.*<sup>166</sup>, les demandeurs échouent dans leur tentative de faire valoir que la défenderesse R. Payer Co. Ltd. commet un acte de contrefaçon du fait de fabriquer des gaines métalliques destinées à renforcer des lignes de transmission: la défenderesse ne

---

<sup>162</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131. La revendication aurait alors pu, par exemple, s'articuler selon la structure : « In a retaining wall [...], (facultatif : « the improvement comprising » ou « wherein ») blocks [possessing certain characteristics]. » [nous rajoutons et soulignons].

<sup>163</sup> *Id.*, p. 4 : « Mon interprétation du brevet et de ses revendications me conduit inéluctablement à la conclusion qu'il confère un monopole sur le mur de soutènement et non sur les blocs individuels qui le composent. C'est ainsi que le brevet se lit. [...] Et le tribunal doit déterminer le texte tel qu'il se lit, non tenter de deviner les intentions du breveté. ».

<sup>164</sup> *Id.*, p. 5 : « La présence du mot "wherein", seul et isolé du corps de la revendication du brevet, ne peut servir à établir, dans le contexte, que les blocs constituent l'objet du brevet. Ceci étant, il ne peut y avoir analogie avec une méthode de rédaction dont aucuns des critères ne sont présents. Lors de la rédaction d'un brevet, la précision est de rigueur [...]. ». Ainsi, il ressort de l'analyse du tribunal que l'inobservance de la structure fondamentale d'une revendication de type Jepson est en l'occurrence fatale.

<sup>165</sup> *Id.*: « [...] les paragraphes clés débutent avec les mots "A retaining wall..." [...]. ».

<sup>166</sup> Précité, note 154.

fait que fabriquer les gaines métalliques alors que le brevet des demandeurs vise la combinaison de la gaine métallique et de la ligne de transmission, une fois cette combinaison assemblée<sup>167</sup>.

Dans l'affaire *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*<sup>168</sup>, le tribunal adopte une méthode d'interprétation plus libérale des revendications et aborde leur étude dans une perspective davantage téléologique. En effet, le juge choisit de s'aider tant du but poursuivi par le brevet que du mémoire descriptif pour les fins d'interprétation<sup>169</sup> d'une part et, d'autre part, d'interpréter au surplus les revendications les unes par rapport aux autres afin d'accorder à l'inventeur ce qu'il a inventé de bonne foi<sup>170</sup>. Par ailleurs, tout en affirmant ne pas être lié par l'opinion d'un expert, le tribunal prend néanmoins en considération l'opinion de ce dernier relativement à la détermination de la portée et du sens des revendications<sup>171</sup>. Il s'agit dans cette affaire d'une revendication de type Jepson qui reconnaît l'art antérieur, soit un « bloc obturateur », et qui met l'accent sur un perfectionnement, soit une « garniture » installée à même ce bloc obturateur et contribuant à l'étanchéité de ce dernier<sup>172</sup>. Le tribunal estime, en raison de la conformité

---

<sup>167</sup> *Slater Steel Industries Ltd. et al. c. R. Payer Co. Ltd. et al.*, précité, note 154, p. 4 : « It is of prime importance, in order to appreciate the point that has to be decided, to keep in mind that the monopoly covered by the patents is for the combination so formed by combining the rods with the transmission line, and that the plaintiffs have no patent rights in the preformed armour rods as such. ». Voir aussi *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 18 et 19 : « [...] il existe une jurisprudence préconisant que contrefaire une partie d'un brevet de combinaison ne constitue pas une contrefaçon du brevet. ».

<sup>168</sup> Précité, note 133.

<sup>169</sup> *Id.*, p. 16 : le juge Romer est cité quant à ses propos dans l'affaire *British-Hartford-Fairmont Syndicate c. Jackson Bros. (Knottingley) Ltd.*, (1932) 49 R.P.C. 495 (C.A.), à la p. 556 : « On peut, on doit même, se reporter au corps descriptif du mémoire pour déterminer le sens de mots et expressions employés dans les revendications et pour résoudre les difficultés d'interprétation que peuvent présenter les revendications prises isolément. »; voir aussi au même effet, toujours à la p. 16 : *Catnic Components Limited and Another c. Hill & Smith Limited de la Chambre des lords*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.), à la page 241.

<sup>170</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 18 : le juge Duff est cité quant à ses propos dans l'affaire *Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570, à la page 574 : « [...] quand le texte du mémoire descriptif interprété de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet. ». De même, référence est faite à l'arrêt *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines Limited*, [1950] R.C.S. 36, dans lequel la Cour s'exprime en ces termes : « Il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement, sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. » [nous soulignons].

<sup>171</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 17.

<sup>172</sup> *Id.*, p. 4 : « 5. Un bloc obturateur [...] comprend une garniture [...], l'amélioration comprenant : [...] ladite garniture souple [...]. ».

de la structure de la revendication à celle d'une revendication de type Jepson, que l'invention vise la garniture et non la combinaison formée de la garniture et du bloc obturateur, comme le prétend la défenderesse. La défenderesse est donc reconnue coupable de contrefaçon à l'égard de ses activités visant la seule garniture et une injonction est prononcée, de même qu'une ordonnance de saisie-contrefaçon ou destruction des articles contrefaits qui se trouvent en la possession de la défenderesse<sup>173</sup>.

### 1.3.2 La revendication de type Markush (« *Markush claim* »)

Les revendications de type Markush sont également fort répandues, cette fois dans le contexte d'inventions afférentes à des composés chimiques dont la forme (ou structure moléculaire) peut admettre différentes combinaisons.

#### 1.3.2.1 Origine

C'est dans l'affaire *Ex parte Markush*<sup>174</sup> que la revendication de type Markush est utilisée pour la première fois, mettant de l'avant la structure particulière de ce type de revendication:

« [...] a material selected from the group consisting of aniline and halogen substitutes of aniline. »<sup>175</sup> [nous soulignons]

C'est par nécessité que cette formulation a vu le jour. En effet, en l'absence d'une expression type pour désigner tous les composés chimiques visés par l'invention ainsi que leurs équivalents, il s'est avéré nécessaire de développer les outils terminologiques pour le faire au niveau des revendications. Par ailleurs, cette forme de revendication permet de protéger à l'aide d'une seule revendication plusieurs composés, ce qui entraîne la réduction du nombre de revendications nécessaires, et, de ce fait, un coût moindre lorsque les frais d'étude de la demande de brevet sont fonction du nombre de

<sup>173</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 22.

<sup>174</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 122; y mentionné : *Ex parte Markush*, précité, note 121.

<sup>175</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 123.

revendications. Il y a donc également un avantage économique à cette forme de rédaction, à tout le moins en droit américain<sup>176</sup>.

### 1.3.2.2 Nature

Principalement<sup>177</sup> dans le domaine pharmaceutique, la revendication de type Markush (« *Markush claim* ») permet de protéger à titre d'invention la structure générale d'une famille de molécules, une molécule particulière ainsi que, le cas échéant, un nombre fini d'équivalents fonctionnels de cette structure, cette molécule, ou partie de cette molécule. Il est ainsi possible de décrire une molécule en référant à sa formule chimique particulière ou encore en précisant les quelques alternatives possibles au niveau des radicaux utilisés dans la composition de cette molécule.

### 1.3.2.3 Structure et objectif

La structure de la revendication de type Markush s'articule typiquement selon le modèle suivant : « A [...] selected from the group consisting of [...] and [...] »<sup>178</sup> [nous soulignons] . À titre d'exemple, une nouvelle molécule pourrait être revendiquée comme suit :

---

<sup>176</sup> Voir *Consolidated patent rules*, <http://www.uspto.gov/patents/law/index.jsp>, §1.16 (consultation en date du 20/05/2010), à l'effet que le prix d'examen de la demande de brevet est fonction du nombre de pages (et donc du nombre de revendications); *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1095, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1351 (C.F. Ont.), par. 24 : « L'objet des revendications Markush était semble-t-il de réduire le nombre de revendications et les coûts, étant donné qu'en droit américain, il y avait une limite au nombre de revendications qui pouvaient être faites dans un brevet, et il y avait une taxe pour chaque revendication. ». Toutefois, au Canada, il n'y a pas une telle restriction. Voir à cet effet *Ahuja's World Patent & Trademark News*, [http://www.wptn.com/wptn-in/Mailing/Nov\\_22/details/3.html](http://www.wptn.com/wptn-in/Mailing/Nov_22/details/3.html) : «Canadian patent law and practice provide great flexibility in the presentation of patent claims. There are no excess claim fees or strict limits to the number of claims that may be presented, whether in independent or dependent form. » (consultation en date du 20/05/2010).

<sup>177</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 122 : « This type of expression, [...] where permitted, may be used in chemical type cases only. »; il faut cependant apporter un tempérament à une utilisation aussi stricte, puisque la revendication peut être utilisée dans d'autres contextes, comme le souligne la Cour dans l'affaire *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 23 : « À l'occasion, le format Markush peut être employé dans les revendications visant la matière appartenant aux domaines électrique ou mécanique comme l'illustre l'exemple suivant : “Un moyen qui permet de joindre un panneau mural à un encadrement, où le joint est choisi dans le groupe composé des clous, des rivets et des vis [...].” ».

<sup>178</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 124.

« A compound having the formula :

R-CH = N-S-X, wherein

R is an alkyl group selected from the group consisting of methyl, ethyl and isopropyl; and

X is an halogen selected from the group consisting of chlorine and bromine. »<sup>179</sup> [nous soulignons]

Un procédé de traitement nécessitant l'utilisation de certains composés chimiques particuliers pourrait être quant à lui revendiqué comme suit :

« A process for treating the surface of a polyethylene article to increase its receptivity to printing ink, which comprises :

exposing the surface of the article to a saturated solution of sodium dichromate in an acid selected from the group consisting of concentrated sulfuric, nitric and phosphoric acids. »<sup>180</sup> [nous soulignons]

La revendication de type Markush fait accroc au principe selon lequel l'invention doit être précisément décrite puisqu'elle permet de revendiquer des éléments équivalents qui sont en quelque sorte définis, sans toutefois être expressément nommés ni identifiés. Cependant, certaines limites s'imposent à la lumière de la nécessité fondamentale de délimiter la portée de la revendication<sup>181</sup>. Ainsi, est proscrit l'usage de « *comprising* » ou de « *or* » (non-exhaustifs) en lieu et place de « *consisting of* » (exhaustif), pour les fins de définir les éléments constitutifs possibles de l'invention, en ce qu'en dépit du fait de référer à diverses possibilités, il est impératif de limiter la portée de la revendication<sup>182</sup>.

<sup>179</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 121 et 122 : « Note that the foregoing claim covers a total of six specific compounds, for any use to which they can be put. ».

<sup>180</sup> *Id.*, p. 123.

<sup>181</sup> L.B., art. 27(4): « Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. » [nous soulignons].

<sup>182</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 124: « Note that the word “consisting” limits the claim to the named group. ».

Cette restriction vise notamment à empêcher que plus d'une invention soit protégée au sein d'une même revendication, d'un même brevet<sup>183</sup>. Il ne doit donc pas exister entre les compositions équivalentes naissant de la revendication des différences telles que ces compositions équivalentes pourraient respectivement faire l'objet d'un brevet différent à titre d'inventions distinctes<sup>184</sup>. En effet, la revendication de type Markush ne doit pas permettre de faire indirectement ce qui est directement interdit<sup>185</sup>. Cependant, lorsque le nombre de compositions équivalentes est restreint et qu'elles présentent un élément essentiel commun, il est possible de les revendiquer toutes par l'entremise de la même revendication<sup>186</sup>. Enfin, précisons que lorsque l'on s'intéresse à un radical au sein d'une molécule, c'est la fonction du radical au regard de la molécule entière qui doit être prise en considération pour les fins d'établir une fonction commune des radicaux équivalents, et non pas le fait que ces radicaux présentent entre eux une caractéristique commune quant à leur structure<sup>187</sup>. Cela revient à dire que la nature différente des radicaux utiles n'empêche pas qu'ils soient, en raison de leur fonction identique au sein d'une même molécule, revendiqués sous le même empire<sup>188</sup>.

### 1.3.2.4 Incidences litigieuses liées à la revendication de type Markush

Les brevets portant sur des composés chimiques afférents à la fabrication de médicaments sont nombreux, et les litiges afférents se multiplient. Les enjeux économiques liés au développement de médicaments ne sont effectivement pas

<sup>183</sup> L.B., art. 36(1) : « Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention [...] ». »

<sup>184</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 125 : « [...] a Markush claim to two different compounds is improper where the claim includes two “patentably distinct” inventions. ». La demande de brevet visant deux inventions distinctes peut être scindée. Sur ce point, voir D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 116.

<sup>185</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 128 : « [...] one cannot use a Markush, alternative form of claim, to do what he cannot otherwise do, claim two independent and distinct inventions in one patent. ».

<sup>186</sup> *Id.*, p. 125 : « [...] the materials in the Markush group must ordinarily “belong to a recognized physical or chemical class, or an art-recognized class” ». »

<sup>187</sup> *Id.*, p. 131 : « Also, where a Markush expression is applied only to a portion of a chemical compound [...] the propriety of the grouping is determined by consideration of the compound as a whole, and does not depend on there being a community of properties in the members of the Markush expression *per se* »; à cet effet, y mentionné : *Ex Parte Price*, 150 U.S.P.Q. 467 (Bd. App. 1965).

<sup>188</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.11 : « In chemical cases, a claim directed to a genus expressed as a group of certain specified materials is allowable [...] provided it is clear from the known nature of the alternative materials or from the prior art that the materials in the group possess at least one property in common which is mainly responsible for their function in the claimed relationship. ».

négligeables, vu les retombées économiques. Il est donc fréquent que les compagnies pharmaceutiques ne s'entendent pas sur la portée des brevets de cette nature.

Dans l'affaire *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*<sup>189</sup>, la demanderesse Abbott Laboratories tente d'obtenir une ordonnance empêchant l'octroi par le Ministre de la Santé d'un avis de conformité à la défenderesse Ratiopharm pour sa production de deux médicaments qui, de l'avis de la demanderesse, portent atteinte à deux de ses brevets. C'est en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés*<sup>190</sup> que cette ordonnance est demandée. Il s'agit d'une procédure administrative qui ne nécessite pas une analyse au fond mais qui vise à déterminer sommairement si les allégations de la demanderesse sont bien fondées. La demanderesse conserve ainsi tous les recours utiles que lui reconnaît la *Loi sur les brevets* si la question doit être étudiée au fond à un moment ultérieur, cette procédure administrative n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. La seule question qui se pose est celle de savoir si la Cour devrait rendre une ordonnance interdisant au Ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité avant l'expiration des brevets en cause. Pour ce faire, la Cour doit se pencher sur les prétentions de Ratiopharm en réponse à la procédure entreprise par Abbott Laboratories. Ratiopharm allègue que la production de son médicament n'occasionne aucune contrefaçon et que le brevet pertinent de la demanderesse est invalide.

Le tribunal procède donc à l'interprétation des revendications d'intérêt du brevet pertinent de la demanderesse afin de trancher la question principale portée devant lui. Les revendications 1, 2 et 15 sont au cœur du litige. Pour les fins de notre discussion, étant donné la longueur des revendications en cause, il suffit de préciser que la revendication 1 décrit un processus en trois étapes afin de produire la clarithromycine Formule II. La revendication 2 décrit un processus identique à celui décrit dans la revendication 1, à la différence que la première étape est remplacée par un procédé comportant lui-même 4 étapes. Enfin, la revendication 15 reprend le processus de la

---

<sup>189</sup> Précité, note 176.

<sup>190</sup> DORS/93-133.

revendication 2, à la différence qu'à la deuxième étape, 17 solvants sont utilisés en lieu et place de 12 solvants précédemment décrits dans la revendication 2.

La prétention de la défenderesse Ratiopharm est la suivante : puisque la revendication 15 du brevet est une revendication de type Markush, il faut nécessairement que tous les solvants proposés soit efficaces et permettent d'obtenir le résultat de l'invention<sup>191</sup>. Or, comme il est prouvé que 5 des 17 solvants énumérés dans la revendication 15 ne permettent pas d'obtenir le résultat de l'invention, Ratiopharm fait valoir que la revendication 15 est invalide car elle vise des composés chimiques inutiles. Le tribunal reconnaît le bien-fondé de cette prétention.

Par ailleurs, la demanderesse Abbott Laboratories ne peut soutenir que l'article 27(5) de la *Loi sur les brevets* lui est ici d'un quelconque secours, car cet article vise les cas où une revendication définit l'invention en référant à des variantes de cette invention. Lorsque c'est le cas, une variante peut être admissible alors qu'une autre ne l'est pas, de sorte que la revendication visée peut être rescapée en partie au bénéfice de la variante admissible, chaque variante étant alors perçue comme une revendication distincte. En l'occurrence, Abbott Laboratories suggère que la portée de la revendication 15 soit restreinte aux seuls 12 solvants fonctionnels, qui seraient alors assimilés à 12 variantes, mais une telle proposition ne peut être retenue car la revendication de type Markush garantit la fonctionnalité de tous les éléments du groupe<sup>192</sup>, et la revendication de type Markush ne peut donc pas être assimilée à une méthode de revendication par variantes. Ceci illustre de nouveau l'importance de la forme et de la structure des revendications, dans le cadre de tout litige afférent à l'interprétation du brevet; en effet, de façon incontournable, la terminologie utilisée s'avère au cœur de la détermination de ce qui

---

<sup>191</sup> L.B., art 2, « invention » : « [...] critère [...] d'utilité. »; *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 21 : « [...] revendication Markush s'applique à tous les éléments d'un genre, et qu'on ne peut pas revendiquer l'utilité pour un élément seulement. ».

<sup>192</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 26: « L'attribut principal d'une revendication de type Markush est qu'elle définit un genre improvisé, dont tous les éléments sont interchangeables. [...] on est forcé de conclure que l'on peut utiliser n'importe lequel de ces solvants pour obtenir le résultat souhaité. C'est une revendication sur ce groupe de solvants, et non pas une revendication sur chacun des solvants pris comme variante. ».

constitue l'invention<sup>193</sup>. L'ordonnance recherchée par la demanderesse, Abbott Laboratories, n'est en définitive pas accordée.

Dans l'affaire *Merck & Co. c. Apotex Inc.*<sup>194</sup>, la demanderesse Merck & Co. intente un recours en contrefaçon contre la défenderesse Apotex Inc., cette dernière produisant une version générique du médicament développé par la demanderesse et protégé par un brevet. Le composé chimique en cause est le lisinopril, qui fait partie d'une classe de composés utiles dans le cadre du traitement de l'hypertension. Une revendication de type Markush est d'ailleurs utilisée pour revendiquer cette classe de composés, soit une formule générale (Formule I), comptant sept emplacements, R à R6, où peuvent se positionner divers radicaux. Cette « épine dorsale » est donc revendiquée.

Le lisinopril est particulier en ce qu'il peut, du fait du radical présent à la position R3, être administré par voie orale plutôt qu'intraveineuse; ceci est avantageux par rapport aux autres composés (dont l'énalapril) issus de la classe de composés obtenus à partir de la formule I. De plus, la Cour retient le témoignage d'un expert selon lequel la particularité du lisinopril (soit le radical particulier qui occupe la position R3), bien qu'en apparence minime, résulte en un avantage non-évident<sup>195</sup>.

Apotex Inc. soulève la question de savoir si plus d'une invention est protégée par le brevet en raison du fait que la Formule I, dont le lisinopril fait partie, est revendiquée dans la revendication 1 et que le lisinopril lui-même est spécifiquement revendiqué dans la revendication 2. Le tribunal, après avoir étudié la jurisprudence anglaise, constate que lorsque les revendications sont ainsi formulées, il y a unité d'invention. Cependant, une revue de la jurisprudence canadienne, avec laquelle le juge est en désaccord mais qu'il se fait un devoir d'observer, indique qu'il faut voir dans de telles revendications des

---

<sup>193</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 25 : « [...] le fait que la revendication utilise les mots exacts “choisi dans le groupe comprenant”, ainsi que l'emploi du mot “et” au lieu de “ou” avant l'indication du dernier solvant, il ne peut faire de doute, à mon avis, que la revendication no 15 est une revendication de type Markush. ».

<sup>194</sup> Précité, note 10.

<sup>195</sup> L.B., art 2, « invention » : « [...] ou tout perfectionnement de l'un d'entre eux [...] » et art. 28.3 : « L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas [...] être évident pour une personne versée dans l'art [...] ». ».

inventions distinctes, à l'égard de la formule générale, d'une part, et d'un composé particulier, d'autre part, en l'occurrence le lisinopril. Toutefois, la proximité des deux éléments revendiqués suffit cependant pour permettre une telle rédaction<sup>196</sup>.

Quant à nous, il nous apparaît plutôt difficile de concilier d'une part l'exigence de ne revendiquer qu'une seule invention dans le brevet et, d'autre part, la possibilité de revendiquer une formule générale et une de ses formes particulières, lorsque cette forme particulière n'est pas simplement une forme illustrative mais bel et bien une forme particulière dont les particularités non-évidentes tendent à la distinguer de façon inventive des autres dérivés de la formule générale. En l'occurrence, le lisinopril, du fait de la particularité du radical R3, peut être administré par voie orale contrairement à l'énalapril, ce qui n'est pas un effet évident selon un expert (un perfectionnement donc?<sup>197</sup>). Le juge reconnaît l'inventivité propre du lisinopril, mais accepte de justifier la coexistence des deux compositions en raison de leur proximité; une autre justification peut être d'un certain secours au juge en l'absence de cette proximité : la *Loi sur les brevets* ne rend pas un brevet invalide du seul fait que plus d'une invention y soit décrite<sup>198</sup>.

Il ressort donc de l'analyse de cette seconde décision que, dans le cas d'une invention afférente à un médicament dans le domaine pharmaceutique, plus d'un composé chimique peut être protégé par la revendication de type Markush, en revendiquant la formule générale d'une famille de composés chimiques et, distinctement, dans le même brevet, un composé chimique en particulier de cette famille. À notre avis, ce composé chimique devrait être une forme illustrative (« *preferred embodiment* ») de l'invention, mais non un composé chimique dont les particularités suffiraient à lui conférer le statut d'invention distincte.

---

<sup>196</sup> *Règles sur les brevets*, art. 36. Admet un lien étroit entre deux éléments revendiqués dans un brevet.

<sup>197</sup> L.B., art 2 « invention » : « [...] tout perfectionnement [...] »; et art. 32 : « Quiconque est l'auteur d'un perfectionnement [...] peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement [...] ».

<sup>198</sup> *Id.*, art 36(1) *in fine*: « [...] un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention. ».

L'art de revendiquer habilement une invention requiert quelque inventivité : les affaires *Ex Parte Jepson*<sup>199</sup> et *Ex parte Markush*<sup>200</sup> en font état, de nouvelles méthodes de rédaction s'étant développées sous leur empire. Au regard d'une certaine imprévisibilité à l'étape de la rédaction des revendications, dont l'originalité peut surprendre, il a surgi une nécessité avantageuse tant pour le requérant que pour l'examinateur de la demande de brevet : le recours à des formes de rédaction prédéfinies quant à leur structure afin d'assurer les meilleures garanties de stabilité et les moindres coûts. Plus des conventions prédéterminées de rédaction s'établissent, moins d'efforts doivent être déployés afin de définir puis de découvrir la portée d'une revendication-type. L'inventeur désireux de revendiquer un perfectionnement a tout avantage à utiliser la revendication de type Jepson, puisqu'il ressort clairement de la revendication ce sur quoi il revendique un privilège. Pareillement, celui qui entend protéger une famille de composés chimiques et des équivalents fonctionnels a tout avantage à recourir à la revendication de type Markush.

Cela s'apparente essentiellement à la réduction des coûts de transaction en matière contractuelle lorsque la loi prévoit des dispositions supplétives de volonté importées d'office dans tout contrat : dans un contrat nommé, par exemple, la spécialisation d'une institution contractuelle résulte ainsi en un avantage puisque les parties n'ont pas à s'entendre sur certains points réglés d'avance<sup>201</sup>. C'est là une économie de temps, qui se traduit en une économie de coûts<sup>202</sup>. Pareillement, les formes spécialisées de revendications résultent en un tel avantage. En effet, l'observance de règles d'usage prédéterminées quant à la rédaction des revendications favorise leur validation dans leur

---

<sup>199</sup> Précité, note 121.

<sup>200</sup> *Id.*

<sup>201</sup> Pour le contrat général, voir C.c.Q., art. 1434: « Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. » [nous soulignons]; pour un contrat nommé, voir par exemple en matière de vente C.c.Q., art. 1722: « Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur ; ceux d'enlèvement sont à la charge de l'acheteur. ».

<sup>202</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 199 : « [...] ces coûts [de transaction] sont des pertes dues à des problèmes d'information et de communication. » [nous rajoutons].

forme intégrale<sup>203</sup> : il suffit d'identifier d'emblée, le cas échéant, le sens d'une revendication dont la forme prédétermine l'objet et, éventuellement, l'admissibilité.

La spécialisation des revendications est assurément un mécanisme non seulement utile mais, nous semble-t-il, incontournable. Il va sans dire que les exigences de la rédaction se traduisent par des exigences similaires dans le cadre de l'interprétation. Ainsi, nous dirigeons maintenant notre attention sur les principes d'interprétation des revendications.

#### 1.4 Interprétation des revendications

Dans le cadre de notre étude des revendications spécialisées, nous avons pu constater que l'interprétation des revendications joue un rôle primordial et nous nous attardons maintenant formellement à cet aspect central<sup>204</sup>. En effet, les revendications délimitant les balises du monopole de l'inventeur<sup>205</sup>, il va sans dire qu'il y a dès lors nécessité de prévoir les règles selon lesquelles ces revendications sont écrites, d'une part, et interprétées<sup>206</sup>, d'autre part. Nous faisons état de ces principes d'interprétation dans leur forme initiale, de leur évolution, puis de leur application contemporaine. Au regard de la jurisprudence, nous présentons aussi une synthèse de ces principes d'interprétation,

---

<sup>203</sup> Ceci rappelle le caractère formaliste du droit romain. Voir à cet effet Michel MORIN, *Introduction historique au droit romain, au droit français et au droit anglais*, Montréal, Thémis, 2004: « Le préteur vérifie ensuite si le demandeur récite sans se tromper les mots précis correspondant au droit réclamé. Le défendeur doit contester en termes tout aussi précis cette réclamation, à défaut de quoi il perd son procès. Cette procédure est extrêmement formaliste. Toute erreur force le préteur à rejeter l'action ou à condamner le défendeur. Ainsi, l'emploi du mot "vigne" en lieu et place du terme "arbre" mentionné par les XII Tables entraîne le rejet de l'action. ».

<sup>204</sup> M.O.P.O.P., ch 11.02.

<sup>205</sup> L.B., art. 27(4) et 42; *Id.*: « Claims are the starting point for construing a patent as they define the invention and exclusive right sought. »; J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 5: « [...] for this reason, United States claims are sometimes referred to as "peripheral claims", meaning the outer boundaries or periphery of the patentee's claim must be stated. ».

<sup>206</sup> Confirmant que les revendications s'avèrent la pierre angulaire de tout brevet, l'analyse de la validité d'un brevet ou de tout litige afférent à ce brevet débute invariablement par l'étude attentive et méticuleuse de ces revendications. Sur ce point, *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 7 : « La première étape d'un litige en matière de brevet concerne l'interprétation du brevet »; voir au même effet *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 82; y mentionné *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, [2000] 2 A.C.S. (Quicklaw) n° 68, par. 43 : « Dans des poursuites en matière de brevet, la première étape consiste donc à interpréter les revendications. L'interprétation des revendications précède l'examen des questions de validité et de contrefaçon. ».

lesquels s'accordent avec les dimensions téléologique et philosophique de la *Loi sur les brevets*. Enfin, nous traitons de la doctrine des équivalents, un outil supplémentaire participant à l'interprétation des revendications.

#### 1.4.1 L'analyse en deux temps (« *two-step approach* »)

Au Canada, la méthodologie d'interprétation des revendications prend initialement la forme d'une analyse menée en deux temps (« *two-step approach* »<sup>207</sup>). Selon cette approche, il s'agit d'abord, d'un point de vue tout à fait grammatical et littéral, d'apprécier la portée de l'invention décrite dans le brevet au regard du sens strict des mots utilisés dans les revendications.

Ainsi, appliqué à l'égard d'une allégation d'invalidité d'un brevet, un tel exercice permet de décider si une revendication sous étude est valide. À titre illustratif, si une revendication est rédigée de façon ambiguë, l'imprécision en résultant peut justifier d'en prononcer l'invalidité<sup>208</sup>. L'inventeur ne peut donc pas, par l'entremise de la rédaction trop « large » d'une telle revendication, de type « fourre-tout »<sup>209</sup>, tenter d'étendre indûment son monopole au-delà de ce qu'il est légitimement fondé de revendiquer à titre d'invention<sup>210</sup>. En lien avec une allégation de contrefaçon, il s'agit d'évaluer, pourvu que

---

<sup>207</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 19 : « Selon l'évolution de la situation au Canada, dans la plupart des cas, la Cour ne cherche pas à interpréter d'abord la revendication, mais elle examine d'abord la validité ou la contrefaçon et elle interprète la revendication selon ce qu'on a appelé la méthode "littérale". Si la validité de la revendication est confirmée au terme de cette interprétation "littérale", la Cour détermine ensuite s'il y a eu une contrefaçon "littérale" et, dans le cas contraire, s'il y a eu néanmoins contrefaçon véritable de la "substance". ».

<sup>208</sup> L.B., art 58. Le brevet n'est pas invalide pour le tout mais seulement à l'égard des revendications invalidées.

<sup>209</sup> J. L. LANDIS, *op. cit.*, note 90, p. 4 et 5, auxquelles référence est faite aux « Omnibus claims » : « Such claims [...] classic and all-encompassing: "Any and all features of novelty described, referred to, exemplified, or shown", are not permitted [...]. If such claims were allowed [...], the world of potential infringers would be left to guess what the patent covered. [...] the patentee must stake out the precise boundaries of his claim, in a manner similar to the description of the boundaries of a plot of land. ».

<sup>210</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 18; y mentionné, *Whirpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 51, où la Cour Suprême du Canada cite la Cour Suprême des États-Unis [*White c. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1986)] : « [TRADUCTION] Certaines personnes semblent supposer qu'une revendication dans un brevet est comme un nez de cire que l'on peut tourner ou tordre dans toutes les directions, par simple renvoi au mémoire descriptif, afin qu'elle vise une chose supplémentaire ou différente de ce que ses mots expriment. [...] La revendication est une exigence légale, prescrite exactement dans le but de permettre au breveté de définir exactement en quoi consiste son invention, et il est à la fois

la revendication ait préalablement résisté à un test sur le plan de la validité, s'il y a contrefaçon de cette revendication au sens grammatical et littéral en premier lieu puis, ensuite, le cas échéant, en substance. Il s'agit pour ainsi dire de vérifier si, bien qu'il n'ait point été contrevenu à la lettre de la revendication, *stricto sensu*<sup>211</sup>, il puisse néanmoins y avoir empiètement sur l'esprit de la revendication, de sorte que sa substance a été répliquée<sup>212</sup>.

La rigidité de cette méthode d'analyse est certes constitutive d'un inconvénient significatif. En effet, particulièrement dans le contexte de l'innovation technologique, la rédaction complexe de revendications décrivant une invention requiert l'utilisation de termes scientifiques pouvant s'écarter de la simplicité exigée sur les plans grammatical et littéral. Dans un tel cadre, la sauvegarde d'une revendication peut d'emblée être mise en péril indûment quant à sa validité (pour cause d'ambiguïté apparente), et ce avant même qu'il y ait eu opportunité, le cas échéant, de se pencher sur la question de la contrefaçon. En cela, cette première méthode d'analyse des revendications (« *two-step approach* ») comporte certes quelque lacune<sup>213</sup>.

---

injuste pour le public et contraire à la loi de lui donner une interprétation différente du sens clair de ses termes. » [nous rajoutons].

<sup>211</sup> Bien qu'il faille reconnaître le caractère strict de cette analyse grammaticale et littéraire, notons que les tribunaux sont néanmoins enclins à permettre à l'inventeur de définir certains termes ou d'en préciser la portée dans le mémoire descriptif du brevet. À cet effet, *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 19; y mentionné : *Kramer c. Lawn Furniture Inc.*, (1974) 13 C.P.R. (2d) 231 (C.F. Qc), 237 : « The claims should be interpreted by reading them and applying common vocabulary of the art to the wording of the claim. [...]. The specifications and drawings should be read as a whole to provide background to assist in the interpretation of the claim or to supply the vocabulary necessary for the interpretation of the claim but should not be used to vary or enlarge the claims. Except in so far (sic) as the vocabulary, as supplied by the specifications, reasonably and fairly provides for such a variation or enlargement. As has been often stated, the patentee may act as his own lexicographer. ».

<sup>212</sup> À cet effet, *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 21; y mentionné : *Kramer c. Lawn Furniture Inc.*, précité, note 211, 239 : « Although there is no literal infringement, the Court must also determine whether the variations are minor ones and whether the alleged infringer has in fact taken the substance of the invention [...]. ».

<sup>213</sup> En plus de souvent mettre en échec une revendication sur le plan de la validité avant même qu'une analyse sur la question de la contrefaçon ne soit entreprise, la méthode de l'analyse en deux temps (« *two-step approach* ») était parfois redondante. Une décision canadienne remettait en question cette méthode en question antérieurement : *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 22 : « Les deux volets du critère de la contrefaçon ont été fondus en un seul par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 473 (C.A. Ont.) [...]; [TRADUCTION] "la personne qui prend la substance d'une invention se rend coupable de contrefaçon et il importe peu qu'elle omette une caractéristique qui n'est pas essentielle ou qu'elle lui substitue un équivalent". [...] je ne vois pas l'utilité du critère traditionnel à deux volets, ni même sa pertinence. ».

Afin de remédier à ce manque de souplesse, cette première méthode d'analyse cède éventuellement le pas à une méthodologie d'interprétation plus flexible et mieux adaptée aux exigences inhérentes aux défis de la rédaction descriptive d'avancées technologiques sous forme de revendications : l'interprétation téléologique.

#### 1.4.2 L'interprétation téléologique (« *purposive construction* »)

Succédant à l'analyse en deux temps (« *two-step approach* »), l'interprétation téléologique (« *purposive construction* ») prend forme et est progressivement adoptée à titre de méthodologie d'analyse pour les fins d'interprétation des revendications. Il s'agit d'une analyse préconisant une interprétation qui ne s'articule plus strictement autour d'un critère grammatical et littéral rigide, mais qui adopte la perspective de l'auditoire (généralement scientifique) visé pour interpréter le sens et la portée des revendications.

Il semble que cette méthode d'interprétation ait officiellement hérité de son appellation contemporaine dans une décision britannique en 1982, bien que les tribunaux canadiens y ont recouru préalablement<sup>214</sup>. En 2000, dans l'affaire *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*<sup>215</sup>, le juge Binnie, siégeant à la Cour Suprême du Canada, confirme le bien-

---

<sup>214</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 96, par. 24 : « L'interprétation des revendications a pris sa forme actuelle au Royaume-Uni [...]. [...] *Catnic [Catnic Components Limited c. Hill and South Limited*, précité, note 169] [...] a été examinée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Whirlpool [Whirlpool Corp. c. Camco Inc.]*, précité, note 206. » [nous rajoutons]; et par. 25 : « L'arrêt *Catnic* a marqué un tournant décisif dans la jurisprudence. Le tribunal a écarté la démarche à deux volets (celle de l'analyse textuelle et substantielle) au profit d'un critère unique, celui de "l'interprétation téléologique". » [nous soulignons]; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 48 : « L'analyse faite dans l'arrêt *Catnic* ne s'écartait donc pas de la jurisprudence antérieure du Royaume-Uni ou de notre pays. Il n'est pas irrespectueux envers lord Diplock d'affirmer qu'il a présenté dans un nouvel emballage un bon vieux produit qu'il a habilement amélioré et auquel il a apposé l'étiquette encore plus claire [TRADUCTION] "interprétation téléologique". »; toujours dans *Whirlpool*, par. 50 : « En réalité, [...] l'interprétation téléologique existe depuis longtemps en droit des brevets canadien, quoique pas sous cette appellation. ». Le juge Binnie précise qu'on retrace l'utilisation bien avant l'arrêt *Catnic* : *Whirlpool*, par. 45 : « L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments "essentiels" de son invention. J'estime que cette méthode n'est pas différente de celle que le juge en chef Duff avait adoptée environ 40 ans auparavant dans l'arrêt *J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock*, [1940] R.C.S. 279. ».

<sup>215</sup> L'arrêt *Free World Trust c. Électro-Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, [2000] A.C.S. (Quicklaw) n° 67 est aussi un arrêt de principe sur la question.

fondé<sup>216</sup> de cette méthode d'interprétation de même que son application en droit canadien<sup>217</sup>. Ainsi, la compréhension subjective d'une personne versée dans le domaine duquel relève l'invention (« *a person skilled in the art* ») devient le point de référence pour les fins d'interprétation des revendications. Bien que ce critère soit d'une certaine façon subjectif, puisque l'on s'intéresse à la compréhension d'une personne versée dans le domaine duquel relève l'invention (*in concreto*), ce critère est fondamentalement reconnu comme étant une norme objective d'appréciation (*in abstracto*)<sup>218</sup> : on considère que cette personne permet d'établir le niveau de connaissances présumées acquises à une personne raisonnablement versée dans l'art de la communauté scientifique visée. Nous y voyons l'occasion de qualifier en définitive ce critère comme étant mixte<sup>219</sup>.

Cette méthode d'interprétation vise ainsi à autoriser une mise en contexte permettant d'apprécier la portée d'une invention au regard d'une perspective plus informée, d'une analyse plus instruite. Il ne s'agit pas, et cela est bien important<sup>220</sup>, de modifier la portée de l'invention telle qu'elle a été décrite par les revendications, mais simplement de conférer aux mots utilisés dans les revendications la signification qu'ils revêtent ordinairement pour une personne versée dans le domaine duquel relève l'invention.

---

<sup>216</sup> *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 49 : « [...] l'"interprétation téléologique" [...] compatible avec [...] principes bien établis, [...] elle favorise l'atteinte de l'objectif [...], à savoir une interprétation des revendications de brevet qui "soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public". ».

<sup>217</sup> *Id.*, par. 49 : « Comme nous l'avons vu, la Cour d'appel fédérale a appliqué la méthode de l'"interprétation téléologique" à l'interprétation des revendications dans l'arrêt O'Hara, [*Eli Lilly & Co. c. O'hara Manufacturing Ltd.*, 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A. Ont.), [1989] A.C.F. (Quicklaw) n° 408 (C.A. Ont.)], et, en toute déférence, j'estime qu'elle a eu raison de le faire. » [nous rajoutons].

<sup>218</sup> *Supra*, note 34.

<sup>219</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 136 : « And when an obviousness issue finally hits the court, a judge with no science or engineering background may be so impressed by the wonders of technology that almost everything in the physical world will amaze - and so not be obvious - to him (sic) [nous soulignons]. ».

<sup>220</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131, p. 4 : « C'est ainsi que le brevet se lit [...]. Et le tribunal doit déterminer le texte tel qu'il se lit, non tenter de deviner les intentions du breveté. ».

### 1.4.3 Synthèse des principes directeurs: 10 règles

L'analyse contextuelle (« *purposive construction* ») ayant émergé comme la méthode d'interprétation plus populaire, les principes d'interprétation contemporains s'articulent selon le modèle qu'elle propose : l'élimination d'une dichotomie entre la lettre et la substance des revendications, ce qui était préconisé par l'analyse en deux-temps (« *two-step approach* »). Ce changement de cap a donné lieu à l'édification de nouveaux principes directeurs destinés à encadrer la mise en œuvre de cette nouvelle méthode d'interprétation des revendications.

Considérant l'importance de l'interprétation des revendications dans le cadre d'un litige, nous jugeons à propos de présenter une synthèse des règles d'interprétation des revendications en matière de brevets. Nous énumérons ces dix règles établies par la jurisprudence, telles que rédigées de belle façon (en quasi-totalité) par le juge Harrington dans l'affaire *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*<sup>221</sup>, une décision de la Cour fédérale de la Colombie-Britannique en 2005. Dans le cadre d'un exercice de consolidation, nous les commentons, à la lumière de certaines illustrations jurisprudentielles présentées antérieurement<sup>222</sup> dans cet ouvrage.

#### Règle n°1 :

1. « Un brevet est considéré comme un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur se voit accorder un monopole temporaire lui permettant d'exploiter l'invention pour une période restreinte. »<sup>223</sup>

<sup>221</sup> 2005 CFC 9, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 7, par. 15 (C.F. C.B.). Les règles d'interprétation dont nous faisons mention sont intégralement tirées de ce jugement; il y est fait un excellent résumé de ces règles que nous ne pouvons prétendre formuler plus clairement; le juge Harrington s'appuie notamment sur les arrêts *Free World Trust c. Electro-Santé Inc.*, précité, note 215 et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précité, note 206, pour rédiger son exposé. Ces deux arrêts sont signés de la plume de l'Honorable juge Binnie.

<sup>222</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133; *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176; *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, précité, note 80.

<sup>223</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221.

Cette règle illustre le privilège que la *Loi sur les brevets* octroie à l'inventeur en contrepartie de la divulgation de son invention<sup>224</sup>. À notre avis, c'est d'ailleurs dans le souci de respecter la nature de ce marché que le tribunal, dans l'affaire *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*<sup>225</sup>, opine que l'inventeur doit, au regard de ses efforts, bénéficier d'une protection à l'égard de ce qu'il a inventé de bonne foi<sup>226</sup>. Notons par ailleurs qu'il existe une présomption simple que tout brevet est *ab initio* valide<sup>227</sup>.

### Règle n°2 :

2. « La Loi exige que la demande de brevet renferme un mémoire descriptif définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif. Le mémoire descriptif doit être rédigé en 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. »<sup>228</sup>

Cette règle d'interprétation reprend essentiellement le contenu de l'article 27 de la *Loi sur les brevets*. Il faut en retenir que le mémoire descriptif joue souvent un rôle important pour interpréter les revendications, en raison des illustrations et explications qu'il comporte<sup>229</sup>.

---

<sup>224</sup> L.B., art. 42.

<sup>225</sup> Précité, note 133.

<sup>226</sup> *Id.*, p. 18 : « [...] quand le texte du mémoire descriptif interprété de façon à accorder à l'inventeur [...] l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet. ». Le tribunal imprègne sa position d'équité afin de respecter cet aspect de l'institution juridique du brevet.

<sup>227</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 9 : « Il existe également une présomption réfutable selon laquelle le brevet est valide. »; et par. 10 : « Le paragraphe 43(2) de la *Loi sur les brevets* [...] prévoit que "une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté [...]". ».

<sup>228</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>229</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 16 : « [...] il est risqué, dans bien des cas, de conclure que le sens d'un mot est clair et net sans avoir examiné attentivement le mémoire descriptif. »; *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p.16 : « On peut, on doit même, se reporter au corps du mémoire descriptif pour déterminer le sens des mots et expressions employés dans les revendications et pour résoudre les difficultés d'interprétation que peuvent présenter les revendications prises isolément. [...] on doit interpréter un mémoire descriptif de brevet de façon à répondre à un but plutôt que de façon purement littérale. » [nous soulignons].

### Règle n°3 :

3. « Le brevet s’adresse, en théorie, à une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention et doit recevoir l’interprétation que cette personne lui aurait donnée lorsqu’il a été rendu public. »<sup>230</sup>

Le brevet s’adresse à un individu versé dans l’art (« *skilled in the art* »). C’est au regard de l’interprétation de cet individu qu’il faut donc se positionner<sup>231</sup>. Au surplus, dans le cadre de l’interprétation des revendications, cette dernière doit être faite en se situant, pour ce qui est de prendre en considération l’état des connaissances dans un domaine, à la date de dépôt de la demande de brevet<sup>232</sup>. Les tribunaux peuvent avoir recours à des expertises relatives à certains aspects de l’invention, qu’il s’agisse d’art antérieur et de précisions techniques requises afin d’interpréter correctement les revendications.

### Règle n°4 :

4. « Les revendications doivent être interprétées de façon éclairée et en fonction de l’objet pour assurer le respect de l’équité et la prévisibilité, et pour cerner les limites du monopole. “L’ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d’un résultat souhaitable, mais bien à l’enseignement d’un moyen particulier d’y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d’exercer un monopole sur tout moyen d’obtenir le résultat souhaité”. »<sup>233</sup>

Cette règle vient rappeler que le privilège de l’inventeur est bel et bien balisé, en dépit du fait que lui soit reconnue de bonne foi une protection adéquate de son invention,

---

<sup>230</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>231</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 13 : « Traditionnellement, les tribunaux ont protégé le breveté contre les effets d’une interprétation trop textuelle. Le brevet ne s’adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l’art [...] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l’art dont relève l’invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne raisonnable a parfois été assimilée à celle de “ l’homme raisonnable ” en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l’échec. ».

<sup>232</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.02 et ch. 15.

<sup>233</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

comme nous l'avons souligné en énonçant les règles n°1 et n°2. Ainsi, le fait de recourir à une forme de revendication spécialisée au stade de la rédaction en prédétermine l'interprétation. Le titulaire de brevet ne peut *a posteriori* souhaiter une interprétation autre visant à étendre l'étendue de son monopole<sup>234</sup>.

#### Règle n°5 :

5. « La partie du mémoire descriptif dans laquelle figurent les revendications prévaut sur la partie dans laquelle la divulgation est effectuée, c'est-à-dire que l'on se servira de la divulgation pour comprendre le sens d'un mot utilisé dans les revendications «mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle est écrite et, ainsi, interprétée». »<sup>235</sup>

Tel que mentionné à la règle n°1, le mémoire descriptif s'avère essentiel à l'interprétation des revendications. Cependant, le mémoire descriptif, destiné à une personne versée dans l'art, doit servir à favoriser la compréhension de l'invention et à en déterminer la portée, et non à l'étendre ou la restreindre. C'est le principe de la primauté des revendications sur la divulgation que comporte le mémoire descriptif de l'invention. Ceci ne fait qu'accentuer, encore une fois, le fait que les revendications sont au cœur de tout litige et que tant leur rédaction que leur interprétation doivent faire l'objet d'une étude préliminaire avant de pouvoir trancher les litiges en matière de brevet.

#### Règle n°6 :

6. « Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques que l'inventeur prétend être essentielles qui constituent ce qu'on appelle l'essence de la revendication. «L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la Cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont

---

<sup>234</sup> C'est ainsi que dans l'affaire *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131, le tribunal refuse d'étendre la protection du breveté aux blocs constituant le mur faisant l'objet du brevet, mais limite la portée de la protection du brevet au mur en tant que tel, puisque la revendication principale réfère bel et bien expressément à ce mur : « A [...] wall [...] ». »; *Supra*, note 165.

<sup>235</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments essentiels de son invention'. »<sup>236</sup>

Il importe donc de bien distinguer ce qui constitue un élément essentiel de l'invention par opposition à un élément accessoire<sup>237</sup>. Nous traiterons davantage de cette distinction lorsque nous aborderons la doctrine des équivalents dans la prochaine section.

#### Règle n°7:

7. « Certains des éléments de l'invention visée par la demande sont essentiels alors que d'autres ne le sont pas compte tenu des connaissances usuelles que détenaient les personnes œuvrant dans le domaine concerné à l'époque où le brevet a été publié ou compte tenu de l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications. »<sup>238</sup>

Cette règle est pertinente pour ce qui est d'illustrer que le « temps » auquel l'on mène une analyse d'interprétation est un facteur de référence important. En effet, les éléments constitutifs de l'invention peuvent être ou non « nouveaux » et « essentiels » selon l'époque à laquelle une telle détermination est entreprise<sup>239</sup>.

---

<sup>236</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>237</sup> À cet effet, rappelons que des revendications spécialisées utilisées au niveau des revendications principales facilitent cet exercice : la revendication de type Jepson énonce expressément les éléments nouveaux sur lesquels l'accent est porté et la revendication de type Markush identifie les caractéristiques des éléments essentiels, ainsi que de leurs équivalents fonctionnels; *Supra*, 1.3.2.

<sup>238</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>239</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 46 : « Par contre, étant donné que les effets positifs de l'énalaprilat administré par voie intraveineuse étaient connus, [...] il n'aurait pas été tout à fait évident qu'un changement de radical dans la position R3 pourrait produire une molécule pouvant être administrée oralement. [...] même si les différences du point de vue moléculaire entre le lisinopril, l'énalapril et l'énalaprilat semblent relativement petites, les changements importants qui en résultent n'auraient pas été évidents pour une personne versée dans l'art entre 1978 et 1979. » [nous soulignons].

### Règle n°8 :

8. « Il est fatal de revendiquer plus que nécessaire. Par ailleurs, si les revendications de l'inventeur sont d'une portée trop limitée, le tribunal ne pourra pas accroître l'étendue du monopole en invoquant l' « esprit de l'invention ». Cela se produit souvent [...] lorsque l'inventeur recourt à différents niveaux de revendications dont les restrictions sont destinées à servir d'éventuels filets protecteurs, de sorte que, si une revendication plus large devait être rejetée, le monopole puisse en partie subsister sur la base d'une autre revendication de moins grande portée. »<sup>240</sup>

La revendication s'avérant l'élément déterminant pour ce qui est de la portée de la protection accordée à l'invention, il faut voir à ce qu'elle soit rédigée de façon à décrire l'invention avec justesse<sup>241</sup>.

### Règle n°9 :

9. « Un brevet n'est toutefois pas ordinaire. Il est visé par la définition de «règlement» qui figure dans la Loi d'interprétation [L.R.C. 1985, ch. I-23] et il faut l'interpréter de manière compatible avec la réalisation de son objet. «L'interprétation des revendications est une question de droit qu'il appartient au juge de trancher, et celui-

<sup>240</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>241</sup> Dans l'affaire *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131, la revendication de portée étroite ne peut effectivement pas être étendue. La Cour le confirme, à la page 3 du jugement : « L'argumentation de la demanderesse est bien sûr à l'effet que ce brevet lui confère un monopole sur les blocs qui constituent le mur. Même si à la lecture du brevet il semble clair que le monopole vise le mur [...]. Mon interprétation du brevet et de ses revendications me conduit inéluctablement à la conclusion qu'il confère un monopole sur le mur de soutènement et non sur les blocs individuels qui le composent. C'est ainsi que le brevet se lit [...]. Et le tribunal doit déterminer le texte tel qu'il se lit, non tenter de deviner les intentions du breveté. La jurisprudence a définitivement établi que le monopole conféré par le brevet est restreint par la rédaction des revendications, que ces limitations soient limitées volontairement ou non. ». Dans l'affaire *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, la revendication de portée trop large est mise en échec, par. 18 : La défenderesse Ratiopharm allègue que « la revendication n° 15 n'a pas d'utilité; elle englobe 17 solvants, mais il est prouvé que l'utilisation des cinq solvants indiqués ne donnera pas la claritromycine Formule II. »; par. 27 : « [...] le rédacteur faisait manifestement une revendication Markush et affirmait que l'utilisation de tous les solvants indiqués produirait le résultat souhaité. »; et par. 33 : « [...] Cette conclusion [...] signifie que Abbott n'a pas réfuté l'allégation de Ratiopharm selon laquelle la revendication no 15 est invalide pour défaut d'utilité. ».

ci avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties’ ». <sup>242</sup> [nous rajoutons]

Le tribunal qualifie l’interprétation des revendications comme une question de droit et à cet égard, même l’interprétation d’un expert ne lie pas le juge, qui interprète un écrit juridique <sup>243</sup>. Ainsi, d’une instance à une autre, l’interprétation applicable est sujette à révision <sup>244</sup>.

### Règle n°10 :

Ajoutons à ces neuf règles que ne sont pas admis en preuve les éléments relatifs à l’historique de la poursuite de la demande de brevet. C’est ainsi que l’on ne peut, pour les fins de déterminer une interprétation particulière du brevet ou pour déceler une intention du breveté ou encore pour invoquer des aveux de ce dernier, avoir recours aux procédures tenues au stade de la demande de brevet <sup>245</sup>.

<sup>242</sup> *Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, précité, note 221, par. 15.

<sup>243</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 83 : « Même si la Cour doit interpréter un brevet comme tout autre document juridique, cette interprétation doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire est un homme de l’art. »; par. 84 : « [...] l’interprétation du mémoire descriptif est une question de droit qu’il appartient exclusivement à la Cour de trancher. ». Voir au même effet *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 176, par. 6 : « La preuve d’expert soumise à un tribunal devrait être le fruit indépendant de l’expert, sans qu’il n’ait été influencé, sur le plan de la forme et du contenu, par les exigences qu’un procès comporte. Le rôle du témoin expert est d’éclairer le tribunal en lui donnant son avis objectif. »; et par. 32 : « À l’évidence les témoignages des experts sont contradictoires en ce qui a trait à la revendication no 15 [...]. En définitive, la Cour préfère les témoignages des experts de Ratiopharm [...]. ».

<sup>244</sup> *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, précité, note 80, par. 268 : « Infringement and validity determinations are made by reference to the claims, as construed. Boston Scientific does not suggest (nor could it) that *res judicata* applies to claim construction. » [nous soulignons].

<sup>245</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 119 : « Je me suis toutefois refusé à me référer à cette preuve [...]. La raison qui permet de ne pas prendre en compte la preuve extrinsèque est simple : le brevet doit être complet en lui-même, être lu par la personne versée dans l’art de manière à être compris par lui-même. Encourager la recherche et l’utilisation de la preuve extrinsèque, comme l’historique de l’instruction des demandes de brevet au Canada ou à l’étranger et les écrits des inventeurs et les autres éléments semblables, entraîne l’interprétation du brevet dans la sphère d’une recherche et d’une argumentation coûteuses et peut-être interminables. L’interprétation d’un brevet est suffisamment difficile pour ne pas en rajouter. »; et par. 120 : « En outre, s’agissant des écrits des inventeurs, qu’il s’agisse des notes de service internes ou d’articles publiés dans des revues scientifiques ou des publications analogues [...] la preuve extrinsèque n’est pas admissible pour l’interprétation du mémoire descriptif du brevet [...]. » [nous soulignons].

Cette synthèse des règles d'interprétation des revendications permet d'en arriver à une mécanique d'interprétation plutôt claire des principes applicables, lesquels se sont en définitive adaptés à l'évolution de la complexité des inventions. Partant d'une analyse grammaticale et plutôt statique des revendications, ils ont acquis une composante dynamique tirant sa source d'un critère qui, bien que toujours objectif, est empreint d'une certaine subjectivité. Le critère de la personne raisonnable versée dans l'art de l'invention permet une interprétation contextuelle mieux adaptée à l'« hyperspécialisation » résultant notamment d'avancées scientifiques fulgurantes. En dépit de ces règles, un outil supplémentaire s'ajoute à ces principes généraux pour assurer la cohérence téléologique de l'institution juridique du brevet. Il s'agit de la doctrine des équivalents, sur laquelle nous portons maintenant notre regard.

#### **1.4.4 Doctrine des équivalents**

Au-delà des mots, l'esprit de l'invention doit également être protégé. Ceci s'accorde avec les fondements philosophique et économique de l'institution du brevet. À cette fin, un tiers ne peut se contenter, afin de revendiquer une invention, de modifier des éléments accessoires de l'invention dans le but de tenter de s'en distinguer tout en s'appropriant cette invention quant aux aspects essentiels. La doctrine des équivalents, que nous abordons à l'instant, vise ces éventualités qu'elle entend prévenir.

##### **1.4.4.1 Origine et objectif**

L'utilité de la doctrine des équivalents réside en qu'il est impossible pour l'inventeur de revendiquer tous les équivalents fonctionnels (afférents à des éléments accessoires de l'invention) qu'une personne versée dans l'art pourrait imaginer et substituer<sup>246</sup>:

« One of the difficulties presented by the infringement of combination claims arises from the substitution of mechanical or chemical equivalents. An equivalent may be

---

<sup>246</sup> H.G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 371.

defined as a thing that performs a function in substantially the same manner as the thing of which it is alleged to be an equivalent. As Maclean J. observed in *Wright & Corson v. Brake Service Ltd.* [[1925] Ex. C.R. 127 at 132], “ One who claims a patent for a new machine thereby necessarily claims and secures a patent for every mechanical equivalent of that device, because within the meaning of the patent law every mechanical equivalent of a device is the same thing as the device itself.” If an important step in advance has been made by an inventor, the law affords a patentee a range of equivalents commensurable with his invention. »<sup>247</sup> [nous soulignons et rajoutons]

La doctrine des équivalents donc, selon son appellation américaine, s’applique en droit canadien et vise à protéger l’essence d’une invention au-delà de la lettre des revendications, c’est-à-dire au-delà d’une interprétation grammaticale et littérale des revendications. Cette doctrine prévoit qu’il y a contravention à l’esprit (« *pith and marrow* ») de la lettre d’une invention lorsque, en dépit du fait que des inventions ne soient pas similaires de façon globale, il puisse néanmoins y avoir une correspondance trop étroite quant à leurs aspects fonctionnels essentiels et déterminants<sup>248</sup>. En d’autres termes, une invention qui en reproduit une autre quant aux aspects essentiels et qui prétendrait vouloir s’en distinguer du fait de recourir à des éléments secondaires et accessoires particuliers, ne pourra pas échapper au prononcé d’un empiètement<sup>249</sup>. À cet

<sup>247</sup> H.G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 370-371

<sup>248</sup> *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précité, note 215, par. 28, « Le présent pourvoi porte essentiellement sur la contrefaçon. Depuis au moins l’arrêt *Grip Printing and Publishing Co. of Toronto c. Butterfield*, (1885) 11 R.C.S. 291, il est établi que le titulaire d’un brevet dispose d’un recours contre tout contrefacteur éventuel qui, sans s’approprier littéralement l’invention, s’approprie néanmoins l’essentiel de celle-ci (ou sa "substance"). Cette protection accrue du breveté est reconnue en droit anglo-canadien. Elle est également accordée dans une forme modifiée aux États-Unis suivant la théorie des équivalents, qui peut être invoquée à l’encontre du fabricant d’un appareil accomplissant essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat [...]; et par. 29 : « Limiter la portée de la "contrefaçon de l’essentiel du brevet" est manifestement une importante question d’intérêt public. L’application purement textuelle des revendications permettrait à une personne versée dans l’art d’apporter à l’appareil des modifications légères et sans importance et de s’approprier ainsi l’essentiel de l’invention en copiant l’appareil tout en échappant au monopole. Une interprétation plus large risque par contre de conférer au breveté les avantages d’inventions qui ne lui sont pas attribuables dans les faits, mais qui pourraient être jugées, avec le recul, "équivalentes" à ce qui a été inventé. Un tel résultat serait injuste pour le public et pour les concurrents. Il importe que le système de concession de brevets soit juste et que son fonctionnement soit prévisible. » [nous soulignons].

<sup>249</sup> *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 8 C.P.R. (4th) 48 (C.A.F. Ont), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1028 (C.A.F. Ont), par. 5 : « La doctrine de l’équivalence s’applique aux compositions lorsqu’il y a équivalence entre des ingrédients chimiques: [TRADUCTION] [...] Au début, la doctrine était habituellement appliquée dans les cas où il s’agissait de

égard, l'évidence afférente à l'évaluation d'un élément allégué équivalent s'apprécie en date du dépôt de la demande de brevet<sup>250</sup>. Notons également que le fait qu'une innovation soit brevetée n'empêche pas qu'elle puisse constituer, au regard d'une autre invention brevetée, un équivalent jugé évident à certains égards.

Bien que la méthode de l'analyse en deux temps (« *two-step approach* ») ait évolué vers l'interprétation téléologique (« *purposive construction* »), mieux adaptée et s'articulant en une étape unique, la doctrine des équivalents demeure complémentaire à cette méthodologie d'interprétation téléologique. En définitive, il nous semble que si cette méthode prétend se distinguer de son ancêtre, il subsiste une certaine familiarité : alors qu'une analyse littérale stricte est suivie, le cas échéant, d'une analyse de l'esprit de l'invention, une analyse littérale plus souple est maintenant effectuée, avec une incidence moindre de cas d'invalidité de brevets pour causes d'ambiguïté, certes, mais l'étape seconde visant la substance de l'invention, il nous semble, a bel et bien survécu, ne serait-ce que par l'application de la doctrine de équivalents.

#### 1.4.4.2 Incidences litigieuses liées à la doctrine des équivalents

Le secteur pharmaceutique est un domaine où les litiges sont nombreux. Le développement de nouveaux médicaments met en cause l'utilisation de composés chimiques et de procédés brevetés. Il devient alors impératif de s'assurer que les concurrents respectent le monopole conféré à l'égard de ces procédés et composés

---

dispositifs pour lesquels il y avait équivalence dans les éléments mécaniques. Par la suite toutefois, les mêmes principes ont aussi été appliqués aux compositions, lorsqu'il y avait équivalence entre les ingrédients chimiques. Aujourd'hui, la doctrine s'applique aux équivalents mécaniques ou chimiques, dans les compositions ou les dispositifs. [...] Il faut déterminer l'équivalence en fonction du contexte du brevet, de l'antériorité et des circonstances particulières de l'affaire. En droit des brevets, l'équivalence n'est pas captive d'une formule ni un absolu à examiner dans l'abstrait. Elle ne nécessite pas une identité complète pour chaque but et à chaque égard. Des choses équivalentes à une même chose peuvent ne pas être égales l'une à l'autre et donc, des choses différentes à maints égards peuvent parfois être des équivalents. Il faut tenir compte du but pour lequel un ingrédient est utilisé dans un brevet, des propriétés qu'il possède lorsqu'il est combiné aux autres ingrédients et du rôle qu'il est appelé à jouer. Un important facteur dont il faut tenir compte est celui de savoir si des personnes versées dans l'art auraient été au courant du fait qu'un ingrédient non contenu dans le brevet était interchangeable avec un autre qui y était prévu. Fondamentalement, il y a équivalence lorsque l'ingrédient ou le mécanisme de remplacement [TRADUCTION] "remplit pour l'essentiel la même fonction d'une manière substantiellement en vue d'obtenir le même résultat". » [nous soulignons].

<sup>250</sup> L.B., art. 28.1.

chimiques, particulièrement dans le cadre de la fabrication de médicaments. Il faut toutefois qu'il y ait consensus sur la portée d'un brevet. C'est ce qui s'avère le point le plus litigieux, comme nous le démontrons à l'instant.

Dans l'affaire *Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*<sup>251</sup>, Merck Frosst Canada Inc. entreprend les démarches nécessaires afin d'empêcher le Ministre de la santé de délivrer à Apotex un avis de conformité à l'égard d'un antibiotique produit par cette dernière. Merck Frosst Canada Inc. utilise un procédé qui fait l'objet d'un brevet alors qu'Apotex prétend obtenir le même antibiotique en utilisant un procédé différent, sans contrefaire le procédé breveté. Bien qu'Apotex allègue que le procédé qu'elle utilise constitue un perfectionnement de celui breveté par Merck Frosst Canada Inc., la Cour conclut qu'il y a contrefaçon apparente. Le tribunal rappelle que le fait d'avoir obtenu un brevet sur un perfectionnement ne confère pas au breveté le droit d'utiliser l'invention originale. En dépit du perfectionnement, le procédé utilisé par Apotex demeure essentiellement équivalent à celui de Merck<sup>252</sup>.

Apotex argue par ailleurs que le fait qu'elle ait obtenu un brevet pour ce perfectionnement implique que celui-ci ne peut être assujéti à la doctrine des équivalents, laquelle ne vise que des éléments non-essentiels de l'invention. En d'autres termes, puisque c'est précisément le caractère nouveau, non-évident et utile du perfectionnement qui lui a valu un brevet, Apotex plaide que ce perfectionnement est forcément un élément essentiel. En réponse à cette prétention, la Cour précise la portée de sa mission dans le cadre d'une procédure sommaire administrative découlant du *Règlement sur les médicaments*<sup>253</sup>: il s'agit de déterminer si les prétentions d'Apotex à l'effet qu'elle ne contrefait pas le brevet de Merck Frosst Canada Inc. sont réfutées. Or, elles le sont. Et il ne revient pas à la Cour de statuer au fond quant à la validité du brevet d'Apotex sur ledit perfectionnement. Il suffit à la Cour de constater qu'il y a reprise de l'invention originale et qu'il y a contrefaçon sur cette base. La Cour interdit donc en

<sup>251</sup> 80 C.P.R. (3d) 110 (C.F. Ont.), [1998] A.C.F. (Quiclaw) n° 286 (C.F. Ont.).

<sup>252</sup> L.B., art. 32.

<sup>253</sup> *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, précité, note 190.

définitive la délivrance d'un avis de conformité à Apotex, tel qu'indiqué en première instance.

Dans l'affaire *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. RhoxalPharma Inc.*<sup>254</sup>, il s'agit de déterminer s'il y a équivalence entre un médicament qui se trouve dans sa forme finale avant d'être administré au patient et un médicament similaire qui se trouve dans sa forme finale seulement après ingestion, une fois en contact avec le suc gastrique présent dans l'estomac humain. La revendication d'intérêt du brevet détenu par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. est interprétée de sorte que le médicament est breveté dans sa forme finale tant avant ingestion qu'après. Il s'ensuit que RhoxalPharma Inc. ne peut prétendre qu'il y a absence de contrefaçon quant au mode de confection du médicament au motif que son médicament n'est obtenu dans sa forme finale que suite à l'ingestion plutôt qu'avant. Subsidiairement, la Cour précise que même si la revendication n'avait pas protégé les deux cas de figure, la doctrine des équivalents aurait permis d'établir une équivalence telle que la contrefaçon aurait quand même été prononcée. En appel<sup>255</sup>, toutefois, RhoxalPharma a gain de cause, la Cour concluant en définitive qu'il faut distinguer son invention de l'expression « préparation pharmaceutique » qui figure dans les revendications du brevet allégué contrefait.

Il en appert qu'une innovation ne peut être brevetée si elle présente des similitudes avec une invention antérieure, lorsque la distinction n'est relative qu'à des éléments non-essentiels. De plus, le fait d'avoir obtenu un brevet pour une innovation ne garantit certes pas sa validité. Il importe dans tous les cas, par ailleurs, de s'assurer que la contrefaçon soit établie au regard du libellé des revendications.

---

<sup>254</sup> 2004 CFC 474, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 796 (C.F. Ont.).

<sup>255</sup> *Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. RhoxalPharma Inc.*, 2005 CFA 11, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 283 (C.A.F. Ont.).

### 1.4.4.3 Rôle et importance

En aval de la demande de brevet couronnée de succès, le breveté jouit d'un monopole d'envergure. Il est nécessaire qu'un tiers, qui n'a pas encouru les dépenses ayant permis d'en arriver au développement de l'invention protégée, ne puisse en tirer parti indûment. Concurrément, le privilège de l'inventeur ne doit pas lui accorder une protection plus étendue que celle qu'il mérite et dont le périmètre est précisément défini par les revendications<sup>256</sup>. Or, si ces dernières permettent d'apprécier avec exactitude l'objet de l'invention, c'est que l'on s'en tient à la lettre des revendications<sup>257</sup>. Il y a donc un équilibre sensible à observer entre ce qui tombe sous le joug de l'exclusivité et ce qui y échappe. Au surplus, il faut veiller à ce qu'un tiers ne puisse se livrer à une forme quelconque d'opportunisme économique, ou resquillage, en s'écartant sciemment de la lettre des revendications du brevet, mais non de leur substance, dans le but de bénéficier de quelque avantage indû au détriment du breveté<sup>258</sup>.

En d'autres termes, l'exigence du formalisme littéral en matière de rédaction et d'interprétation des revendications ne doit pas anéantir leur objectif qui est de protéger l'invention et son essence. C'est à ce niveau que la doctrine des équivalents est requise pour assurer la stabilité et la cohérence du système. Tout élément non-essentiel de l'invention qui serait substitué (ou omis) dans le simple but de contrefaire la lettre sans contrefaire l'esprit tombe sous le joug de la doctrine des équivalents, laquelle s'avère donc un garde-fou nécessaire à l'intégrité de l'institution juridique du brevet, en gardant cette dernière à l'abri des opportunistes animés par le désir d'abuser de la rigueur de l'interprétation littérale des revendications<sup>259</sup>. La doctrine des équivalents fonde cette

---

<sup>256</sup> *Supra*, notes 59-60.

<sup>257</sup> L.B., art. 27(4).

<sup>258</sup> Les tribunaux sont d'ailleurs enclins à sanctionner ce type d'opportunisme. Voir à cet égard, D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139 : « [...] some courts cannot resist “construing” claims to catch “free-riders” or deliberate copiers. »; E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 62 : « [...] le lien entre l'effort et la rémunération est rompu. Chacun est alors tenté de *resquiller* (*free ride*), c'est-à-dire de vivre du travail de ses partenaires. ».

<sup>259</sup> H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 378 : « equivalence [...] where an unessential step or part [...] is omitted or a substitute is used. ».

discrétion judiciaire, permettant au tribunal de reconnaître ce qui, sans être décrit précisément comme l'invention, s'y apparente au point de s'y confondre.

Bien que divers conflits peuvent survenir à l'égard de l'équilibre entre les droits de l'inventeur et du public, ils s'articulent autour de deux axes principaux: la validité des brevets, d'une part, et les actes de contrefaçon commis en violation des droits des titulaires de ces brevets, d'autre part. Le second volet de notre ouvrage aborde précisément ces thèmes.

## 2. VALIDITÉ ET CONTREFAÇON

Dans le second volet de notre étude, qui s'articule en deux temps, nous traitons de la validité et de la contrefaçon. L'examen de ces deux thèmes s'impose puisqu'ils sont omniprésents dans le cadre de litiges afférents aux brevets. Nous discutons d'abord de la validité, en énumérant les principales causes pouvant entraîner l'invalidité d'un brevet. Pour chacune d'elles, nous avons recours à la jurisprudence pour en illustrer les incidences. Ensuite, sur la question de la contrefaçon, nous nous intéressons aux droits exclusifs<sup>260</sup> que la *Loi sur les brevets* reconnaît au titulaire de brevet. Pareillement, nous nous servons d'illustrations jurisprudentielles afin de démontrer la forme que peuvent prendre divers actes qui enfreignent, directement ou indirectement, le monopole du titulaire de brevet. Enfin, nous identifions les exceptions qui permettent au public, dans des circonstances bien précises, d'accomplir des actes qui seraient autrement en contravention des droits exclusifs du titulaire de brevet.

La *Loi sur les brevets*, hormis les recours<sup>261</sup> qu'elle aménage dans un cas et dans l'autre, ne définit expressément ni la validité<sup>262</sup>, ni la contrefaçon. Conséquemment, nous faisons usage de la jurisprudence, qui pose l'essentiel des principes applicables en pareilles matières. Enfin, l'importance des revendications soulignée dans le premier volet de cet ouvrage demeure apparente dans le cadre de ce second volet : c'est en effet à la lumière de leur interprétation qu'il s'avère possible de statuer sur une allégation de validité ou de contrefaçon.

---

<sup>260</sup> L.B., art. 42.

<sup>261</sup> L.B., art. 60 et 55.

<sup>262</sup> En ce qui a trait à la validité, la L.B. se limite à préciser qu'un brevet n'est pas invalide du seul fait d'avoir été accordé pour plus d'une invention, à l'article 36(1). Un cas de nullité du brevet est visé par l'article 53(1), lorsqu'il y a une « allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité » dans la pétition du demandeur, et également lorsqu'il y a divulgation inexacte (insuffisante ou superflue) volontairement orchestrée par ce demandeur; dans ce dernier cas seulement, le brevet peut toutefois être valide si l'inexactitude est involontaire, tel que précisé par l'article 53(2). Enfin, il est également spécifié que l'invalidité des revendications peut être totale ou partielle, à l'article 58. En ce qui a trait à la contrefaçon, aucun cas de figure n'est expressément illustré.

## 2.1 Validité

Nous avons présenté de façon détaillée, dans le cadre du premier volet de cet ouvrage, l'étendue des diverses exigences auxquelles un brevet doit satisfaire. Il s'avère que l'inobservance de ces dernières, qui visent à assurer la conformité de l'institution juridique du brevet avec ses fondements téléologiques, donne pour la plupart ouverture au prononcé de l'invalidité du brevet<sup>263</sup>, en totalité ou en partie<sup>264</sup>. En effet, bien que les autorités administratives se donnent pour mission de délivrer des brevets valides plutôt que d'en empêcher la délivrance<sup>265</sup>, il s'avère que certains vices peuvent toutefois entraîner l'invalidité d'un brevet. Ces vices s'étendent par ailleurs au-delà des exigences strictement législatives<sup>266</sup>, n'étant pas forcément recensés de façon exhaustive<sup>267</sup> : ceci s'explique par l'application de la common law<sup>268</sup>, qui aménage certains pouvoirs visant à imprégner l'institution juridique du brevet d'équité en toutes circonstances<sup>269</sup>.

<sup>263</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 116 : « Anything that would invalidate an issued patent bars the initial grant. ».

<sup>264</sup> L.B., art. 53(2); *Id.*, p. 139 : « Each claim is an independent grant of monopoly. One or more may be found invalid, without necessarily affecting the validity of any other. ».

<sup>265</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 116-117 : « All patent offices see their job as granting, not rejecting, patents, so an examiner's objections are directed to ensuring that a valid patent issues. »; de plus, aucune discrétion n'est exercée : le brevet est délivré si les exigences afférentes sont satisfaites, sujet au droit de regard ultérieur des tribunaux. Voir *Supra*, note 116.

<sup>266</sup> L.B., art. 53(1) et 53(2); W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 232 : « [...] not all grounds of invalidity are necessarily found in the *Patent Act* itself [...], the law is "still sufficiently flexible for the court to be able to formulate a new ground of repeal or revocation to meet a new situation". ».

<sup>267</sup> H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 516 : « Grounds for impeachment: [...] may [...] be [...] (1) Insufficiency of the specification; (2) the patentee was not the inventor of the subject-matter of the patent; (3) the device claimed in the patent lacks novelty; (4) or subject-matter; (5) or inventive ingenuity; (6) or utility; (7) the patent was obtained by fraud; (8) false suggestion. ».

<sup>268</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 231-232 : « [...] the provisions for repeal of patents appear to have included both the substantive grounds at common law as well as the English procedure. [...] Canadian Courts have in patent cases consistently looked to the English substantive law except where the Canadian statutory provisions differ from the English. »; y mentionné, dans le même sens, H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 515-516 : « The grounds upon which a patent might have been repealed at common law were: "Firstly, when the King by his Letters Patent doth grant by several Letters Patent one and the self-same thing to several persons, the former patentee shall have a *scire facias* to repeal the second patent. Secondly, when the King granted anything that is grantable, upon a false suggestion, the King by his own prerogative, *jure regio*, may have a *scire facias* to repeal his own grant. Thirdly, when the King doth grant anything which by law he cannot grant, he, *jure regio* (for the advancement of justice and right), may have a *scire facias* to repeal his own Letters Patent." [...] ».

<sup>269</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 228 : « So the Courts did not feel constrained to limit the grounds on which a patent could be repealed to ones that had been enunciated at an earlier time. [...] After specifications were required, the Courts had no hesitation in expanding the grounds of revocation to include insufficiency and ambiguity, as well as discomformity, discussed below.»; et, 222 : « To explore the possible grounds of invalidity in Canada one must go back to the origin of the modern patent system. »; D.

Nous examinons donc maintenant les principaux vices pouvant entraîner l'invalidité d'un brevet: l'ambiguïté, l'insuffisance ou l'inexactitude de la divulgation, le double brevet, l'absence de nouveauté, l'évidence et l'absence d'utilité.

### 2.1.1 L'ambiguïté

L'ambiguïté est un premier motif d'invalidité des brevets. Nous en traitons dans le contexte de l'interprétation des brevets, particulièrement en lien avec le contenu scientifique de ces derniers. Nous illustrons par l'entremise de la jurisprudence certains aspects litigieux occasionnés par cette question de l'ambiguïté.

#### 2.1.1.1 Clarté et cohérence de la terminologie

La terminologie utilisée dans un brevet doit être claire. Ainsi, les termes employés dans le mémoire descriptif (tant au niveau de la description de l'invention que des revendications) doivent l'être avec justesse<sup>270</sup>. Deux raisons sous-tendent cette exigence : d'une part, parce que l'interprétation du brevet se fait à la lumière du mémoire descriptif dans son ensemble<sup>271</sup>, de sorte qu'il doit forcément y avoir cohérence entre les termes figurant au niveau de la description de l'invention et des revendications; d'autre part, parce que ces revendications définissent le périmètre de la protection accordée à l'invention, et que le public est en droit de savoir ce qui se trouve sous l'empire du brevet

---

VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 160 : « [...] there may be common law grounds for invalidity outside the Act's four corners. ».

<sup>270</sup> L.B., art. 27(3)(b) pour le mémoire descriptif et 27(4) spécifiquement pour les revendications; *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 382 (C.F. Ont.), par. 305 : « [Traduction] La description doit être correcte, c'est-à-dire à la fois claire et précise. Elle doit être exempte d'obscurités ou d'ambiguïtés évitables, simple et succincte autant que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas contenir de déclarations erronées ou trompeuses visant à induire en erreur les personnes à qui le mémoire descriptif s'adresse ou à leur rendre difficile, sans essais et expérimentations, de comprendre de quelle manière l'invention doit être exécutée. »; puis, toujours au par. 305 : « Le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. Un manquement à la première condition invaliderait la demande parce qu'ambiguë alors qu'un manquement à la seconde l'invaliderait parce que non suffisamment décrite. »; H.G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 183: «[...] in such full, clear, concise and exact terms [...] .».

<sup>271</sup> *Supra*, note 235.

(et donc ce qui tombe sous le coup du monopole du titulaire du brevet<sup>272</sup>) et ce qui relève plutôt du domaine public<sup>273</sup>. C'est d'ailleurs ce qui permet à toute personne de s'assurer que ses activités ne constituent pas de la contrefaçon et par ailleurs de connaître l'art antérieur avant de tenter de breveter une nouvelle invention. Précisons enfin que bien que l'ambiguïté puisse être alléguée, elle ne devrait en principe l'être qu'avec une certaine réserve, dans la mesure où les brevets sont d'office difficiles à interpréter, même dans les meilleures conditions<sup>274</sup>.

### 2.1.1.2 Incidences litigieuses de l'ambiguïté

Une rédaction claire des revendications est certes attendue. En dépit de toute la minutie consacrée à cette entreprise, il y a souvent malgré tout place à interprétation de leur contenu. Les décisions que nous présentons mettent l'ambiguïté en cause de façon classique : d'une part, lorsqu'il est allégué que cette dernière résulte de l'omission ou de l'utilisation d'un terme, lorsque l'absence ou la présence de ce terme est alléguée déterminante quant au sens qu'il faut donner à cette revendication; d'autre part, lorsqu'il est allégué qu'une expression utilisée dans les revendications est floue, du fait de ne pas être suffisamment définie.

Dans l'affaire *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*<sup>275</sup>, la question de l'ambiguïté est soulevée par Camco Inc., la partie appelante. Whirlpool Corp., la partie intimée, a conçu un agitateur pour machines à laver. Situé dans le compartiment à vêtements de la

<sup>272</sup> L.B., art. 42; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 141 : « The claims must set out the monopoly “distinctly and in explicit terms.” ».

<sup>273</sup> L.B., art. 31.2; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139 : « Anything outside the fence is public domain : “what is not claimed is disclaimed”. »; *Supra*, note 60.

<sup>274</sup> *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, 2009 CFC 146, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n° 249 (C.F. Qc.), par. 132 : « [...] l'ambiguïté n'est véritablement invoquée qu'en dernier recours, sinon jamais. [...] »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139-140 : « Patents are not drafted to be read and understood by the ordinary man, woman, or lawyer in the street, however well educated or interested. They are meant to be understood only by someone - or a team where the invention crosses specialties – “skilled in the art or science to which [...] [the invention] appertains, or with which it is most closely connected.” »; p. 141-142 : « If [...] genuine doubts about what the patent reveals, the whole patent should be invalid.” [...] A judge at a recent interlocutory hearing was so befuddled with a claim (281 words, no comas) that she thought this “avalanche de mots” probably made the patent invalid; but after a nine-day trial another more sympathetic judge upheld the claim, while conceding it was no “literary masterpiece”. ».

<sup>275</sup> Précité, note 206.

machine à laver et destiné au brassage, cet agitateur est essentiellement un arbre rotatif à la base duquel des ailettes oscillantes sont fixées. Lorsque l'arbre de l'agitateur effectue un mouvement de va-et-vient en rotation, les ailettes oscillantes entraînent ainsi les vêtements dans un mouvement de va-et-vient en rotation. Ceci permet de brasser les vêtements et de provoquer des frottements propices au nettoyage, en conformité à la destination d'une machine à laver.

L'invention de Whirpool consiste en un ajout matériel à un tel arbre rotatif conventionnel: sur la partie supérieure du tronc de l'arbre rotatif, un manchon devant servir de chemise hélicoïdale est aménagé; ce manchon est conçu de façon à rediriger l'eau ainsi que les vêtements vers la base de l'arbre rotatif. La valeur ajoutée de l'invention réside en ce que les vêtements sont non seulement assujettis à un mouvement de va-et-vient en rotation, mais aussi assujettis à une force qui les maintient à la base de l'arbre de l'agitateur lorsqu'ils se hissent le long de ce dernier ou lorsqu'ils sont projetés vers son sommet. Le manchon, par son action (force orientée vers le bas de l'arbre rotatif), fait donc en sorte que les vêtements demeurent à la base de l'arbre rotatif afin d'être mieux agités par les ailettes oscillantes fixées à la base de l'arbre rotatif, ceci permettant un meilleur nettoyage.

Whirpool détient trois brevets en lien avec cette invention. Camco Inc. invoque l'ambiguïté des termes utilisés dans les revendications du deuxième brevet. L'argument de l'appelante est à l'effet qu'il n'est pas précisé dans les revendications du deuxième brevet si les ailettes oscillantes, illustrées comme étant rigides dans le mémoire descriptif, peuvent par ailleurs être souples. Par suite, l'appelante argue qu'en l'absence de précision, le deuxième brevet vise tant des ailettes oscillantes souples que rigides. L'invention ne pouvant fonctionner qu'avec des ailettes oscillantes rigides, l'appelante soumet qu'il s'agit d'une ambiguïté devant entraîner l'invalidité du brevet ou, subsidiairement, de toutes les revendications incorporant cette ambiguïté.

Whirpool argue qu'au regard du mémoire descriptif, il est évident que les ailettes oscillantes dont il est question dans les revendications sont rigides dans le cadre de son

deuxième brevet. La Cour retient cet argument, à la lumière tant du mémoire descriptif du deuxième brevet de Whirlpool Corp. que d'une interprétation de la lettre des revendications guidée par le regard d'une personne versée dans l'art :

« [...]les appelantes préconisent une méthode consistant à s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications du brevet [...], cette méthode doit être rejetée. [...] problème que pose la méthode du dictionnaire préconisée par les appelantes découle du fait qu'elle invite la Cour à examiner les mots [...] du point de vue du grammairien ou de l'étymologiste plutôt que du point de vue et à la lumière des connaissances usuelles du travailleur moyennement versé dans le domaine auquel le brevet a trait. Un étymologiste ou un grammairien pourrait convenir avec les appelantes qu'une ailette de tout genre demeure une ailette. Toutefois, le mémoire descriptif du brevet s'adresse non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l'art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l'invention [...]. »<sup>276</sup> [nous soulignons]

Dans l'affaire *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*<sup>277</sup>, il est question de la nouvelle utilisation d'une substance connue (« AZT ») maintenant utilisée à titre de médicament dans le traitement du SIDA. Les revendications du brevet en cause font état de l'administration d'une « quantité efficace » ainsi que d'une « dose unitaire ». Bien que ces expressions ne sont pas expressément définies dans le mémoire descriptif, la Cour ne retient pas l'argument de Wellcome Foundation Ltd., à l'effet qu'elles soient ambiguës. La Cour explique que c'est le jugement professionnel du médecin traitant qui entre ici en jeu afin d'interpréter la signification de ces expressions, dans chaque cas, et conséquemment qu'il n'incombe pas à l'inventeur de quantifier ces expressions. Dans la même optique, certaines considérations d'ordre technique viennent parfois suppléer des ambiguïtés alléguées<sup>278</sup>. Force est donc de constater que les connaissances de la personne

<sup>276</sup> *Whirlpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 52-53.

<sup>277</sup> *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*, précité, note 270.

<sup>278</sup> Sur ce point, *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 274, par. 130 : « Les exemples fournis indiquent une pureté de plus de 99 %, et selon le professeur Davies, "essentiellement pur" signifie au moins pur à 95 %, puisque les méthodes courantes de mesure de la pureté ne peuvent déceler les impuretés que si elles sont présentes à un taux supérieur à 5 % ». »

versée dans l'art de l'invention pallient parfois certains manquements qui, en définitive, ne sont réellement qu'apparents.

### 2.1.2 L'insuffisance ou l'inexactitude de la description

Nous traitons maintenant d'un deuxième motif d'invalidité, qui est en fait bipartite : il s'agit de l'insuffisance ou de l'inexactitude de la description de l'invention, l'une et l'autre susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'échange entre l'inventeur et le public<sup>279</sup>. Bien que connexe à l'ambiguïté, ce deuxième motif d'invalidité s'en distingue toutefois.

#### 2.1.2.1 Caractère inadéquat de la description et fausses représentations

Le mémoire descriptif du brevet doit être suffisamment détaillé pour permettre à une personne versée dans l'art de reproduire l'invention afin d'obtenir les résultats escomptés<sup>280</sup>. Dans une certaine mesure, cette exigence peut aussi être corrélée à la notion d'utilité de l'invention<sup>281</sup>, bien qu'il faille se garder de les confondre<sup>282</sup>. Ainsi, le mémoire descriptif du brevet ne peut être si peu étoffé<sup>283</sup> (ou à l'inverse contenir des informations superflues) à un point tel que la mise en œuvre de l'invention ne puisse être

---

<sup>279</sup> *Supra*, note 60.

<sup>280</sup> L.B., art. 27(3); *Apotex c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 305 : « 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 [...] et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande. »; y mentionné : *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1979] 2 R.C.S. 1108.

<sup>281</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 254 : « It is sometimes said that an objection of inutility is founded on a failure of consideration for the grant. » (en l'occurrence, le manquement résiderait en une divulgation insuffisante).

<sup>282</sup> *Pfizer Canada Ltd. c. Ranbaxy Laboratories Limited*, 2008 CFA 108, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 496 (C.A.F. Ont.), par. 63 : « Le juge des demandes a interprété de manière erronée la promesse du brevet et l'exigence d'exposition du paragraphe 27(3) de la Loi en se demandant s'il y avait suffisamment de données pour justifier cette promesse. Un tel examen dépasse la portée dudit paragraphe. La contestation d'un brevet de sélection au motif de l'absence de données étayant l'avantage revendiqué est certes pertinente pour l'étude de la validité (où son objet d'application le plus probable sera la sous-question de l'utilité), mais ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'évaluer l'exposition sous le régime du paragraphe 27(3) de la Loi. ».

<sup>283</sup> H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 517 : « [...] the omission to claim a part that is essential to the patent as a patentable combination [...] good grounds for revocation. »; y mentionné : *Worthington Pumping Engine Co. c. Weir*, (1894), 11 R.P.C. 657.

couronnée de succès<sup>284</sup>. Ceci demeure valable même lorsque qu'un effort raisonnable d'expérimentation est dûment requis pour orchestrer cette mise en œuvre<sup>285</sup>. En pareilles circonstances, il y a atteinte au principe selon lequel le brevet est délivré en contrepartie de la divulgation adéquate de l'invention<sup>286</sup>, de sorte que la sanction d'invalidité du brevet est indiquée s'il s'avère que le titulaire du brevet a agi sciemment<sup>287</sup>. L'inventeur ne peut donc aucunement aménager volontairement des omissions ou ajouts dans le mémoire descriptif du brevet dans le but d'amener l'auditoire sur de fausses pistes ou afin de l'embrouiller<sup>288</sup>. Ceci vaut tant au niveau de la description de l'invention que des revendications<sup>289</sup> (ces dernières faisant bel et bien partie du mémoire descriptif<sup>290</sup>).

Lorsque la mauvaise foi du demandeur se manifeste au stade du dépôt de la demande de brevet, la sanction est la même et le brevet résultant est également invalide<sup>291</sup> : il peut notamment s'agir du cas du demandeur qui, dans le but de ne pas participer à l'efficacité de l'étude préliminaire de sa demande de brevet<sup>292</sup>, s'abstient de révéler au Bureau des brevets toute l'information qu'il connaît relativement à l'art antérieur afférent à l'invention. En ce qui a trait à la pétition<sup>293</sup> qui accompagne la demande de brevet, elle doit également être exacte. Le demandeur, même de bonne

---

<sup>284</sup> *Règles sur les brevets*, art. 84; M.O.P.O.P., ch. 9.05; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139 : « If a person skilled in the art can arrive at the same results only through chance or further long experiments, the disclosure is insufficient and the patent is void. ».

<sup>285</sup> *Stonehouse c. Batco Manufacturing Ltd.*, 2004 CFC 1767, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 2165 (C.F. Sask.), par. 171 : « La divulgation n'est pas insuffisante du seul fait qu'une personne versée dans l'art doit faire des essais ou des expériences non assimilables à une invention. ».

<sup>286</sup> *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée.*, [1999] 1 R.C.S. 142, par. 46 : « Un brevet est un monopole légal accordé en contrepartie de la divulgation totale et complète de son invention par le breveté. La divulgation est la condition essentielle du marché intervenu entre le breveté [...] et le public [...]. »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 141 : « This is a major purpose of granting patents in the first place. ».

<sup>287</sup> L.B., art. 53(1); W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 251 : « A patentee is to write his specification *uberrima fide*. He must not mislead the skilled reader. »; H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 517.

<sup>288</sup> L.B., art. 53(1); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 119 : « Omissions or additions made wilfully “for the purpose of misleading” invalidate the patent. ».

<sup>289</sup> *Scott's Patent* (1903), 20 R.P.C. 257 (C.A.).

<sup>290</sup> L.B., art. 36.

<sup>291</sup> H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 514 : « Letters patent are, on their face, granted subject to adjudication by any court of competent jurisdiction. Their validity is not guaranteed and, being granted on the faith of the representations of the applicant, it necessarily follows that they will be void if any of those representations are false. » et p. 517; y mentionné : *Owen's Patent* (1900), 17 R.P.C. 68 (Ch.D.).

<sup>292</sup> *Supra*, note 142.

<sup>293</sup> L.B., art. 27(2); *Règles sur les brevets*, art. 77.

foi<sup>294</sup>, qui y inscrit de fausses informations s'expose à l'invalidité du brevet résultant de sa demande<sup>295</sup>. Dans le but de tempérer la sévérité liée à ce dernier manquement, il doit toutefois s'agir de faussetés afférentes à une allégation importante<sup>296</sup>. Une certaine clémence peut être accordée lorsque des omissions ou ajouts importants surviennent de façon involontaire. Alors, sous réserve d'une preuve en ce sens, l'invalidité du brevet peut être partielle et ce dernier peut subsister quant aux éléments adéquatement décrits auxquels le titulaire du brevet paraît avoir droit<sup>297</sup>.

L'inventeur doit donc diligemment livrer les détails de son labour<sup>298</sup>, et ce en dépit d'une volonté stratégique de se limiter au strict minimum dans la divulgation du fruit de ses travaux<sup>299</sup>. De plus, il est non seulement tenu d'enseigner les méthodes permettant de bénéficier de l'invention, mais aussi de la meilleure façon<sup>300</sup> de ce faire parmi un ensemble de possibilités<sup>301</sup>.

<sup>294</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 118; y mentionné : L.B., art 53(1); *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, précité, note 29.

<sup>295</sup> L.B., art. 53(1); H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 518 : « If it can be proved that the patentee was not the inventor of the device claimed by him as his invention his patent may be impeached. The usual ground for bringing such action is the allegation that the plaintiff in the action was, in fact, the inventor of the devices claimed and that the patent was obtained in fraud of his rights. »; y mentionné: *Haddan's Patent* (1885), 2 R.P.C. 218 (Ch.D.).

<sup>296</sup> L.B., art. 53(1); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 118 : « The *Act* provides that even innocently made false "material" allegations invalidate the patent [...]. [...] this [...] applies only to false allegations in the petition. Misstatements in the disclosure or the claims are apparently irrelevant. [...] courts have found few allegations "material". Suppose an applicant falsely alleges that she invented X, but gets a patent for less-than-X (which she did invent). Or suppose that she says her employee Bloggs was the inventor, when employee Dingle really was. The allegations are all "immaterial", since the patent was issued to the right owner for the right invention. »; y mentionné, *Proctor & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*, (1978) 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. Ont.), conf. par (1979) 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A..F. Ont.).

<sup>297</sup> L.B., art. 53(2).

<sup>298</sup> *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 274, par. 135 : « L'omission de définir la façon de produire ou de construire une invention invaliderait un brevet pour cause d'insuffisance (*Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1989] R.C.S. 1623. Un brevet est suffisant pourvu que le breveté explique en quoi consiste l'invention, son utilité et comment une personne versée dans l'art pourrait la mettre en pratique en la produisant (*Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [précité, note 282]). ».

<sup>299</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 139 : « The game for patentees, especially in highly competitive industries, is to reveal as little and to claim as much as possible. [...] Much patent drafting involves trying simultaneously to achieve these aims. Along the way several obstacles must be avoided, lest the claims or the whole patent end up invalid. ».

<sup>300</sup> *Almecon Industries Ltd. c. Anchoitek Ltd.*, 17 C.P.R. (4th) 74 (C.F. Alta.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 1956 (C.F. Alta.), par. 57 : « [...] expliquer le principe de la machine et décrire la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. [...] Dans la décision *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.* [précité, note 170] [...], page 112 : [...] [TRADUCTION] [...] De plus, l'inventeur doit agir de bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît et qui permettront à l'invention de donner

### 2.1.2.2 Incidences litigieuses liées à l'insuffisance ou l'inexactitude de la divulgation

C'est souvent en lien avec la portée trop étendue des revendications que l'inexactitude de la divulgation est mise en cause, le titulaire du brevet tentant généralement d'aménager un domaine de protection excessif de son invention<sup>302</sup>. C'est cet aspect que entendons souligner par les illustrations jurisprudentielles qui suivent.

Ainsi, toujours dans l'affaire *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*<sup>303</sup>, s'agissant d'un médicament (« AZT ») utilisé dans le traitement du SIDA, la Cour juge que certaines revendications sont invalides du fait d'être trop larges (« *overbroad* »). En effet, le médicament breveté est destiné au traitement du SIDA et du retrovirus afférent (soit le VIH). Or, certaines revendications prétendent que l'invention peut traiter plusieurs autres rétrovirus, en plus du VIH. Comme le mémoire descriptif n'est pas à cet effet, la Cour estime qu'Apotex jouit alors d'un monopole d'une portée trop étendue, et que les revendications incorporant cette prétention sont par suite invalides<sup>304</sup>.

---

tout le rendement qu'il avait prévu. »; et au par. 61: « Dans l'arrêt *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc.*, (1981) 57 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F. Ont.), aux p. 44 et 45, le juge Thurlow [...] a adopté un extrait du traité de Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, (4th ed. (1969), concernant les principes applicables à l'obligation de divulguer "la meilleure manière". [...] [TRADUCTION] La Loi vise à empêcher une personne d'obtenir un brevet en contrepartie d'une divulgation de moyens ou d'une méthode d'application de son invention qui soit moins efficace que ceux dont il a la meilleure connaissance au moment où il présente sa demande. S'il le fait, il y a défaut de contrepartie, parce que, par ce moyen, il se réserve la partie la plus précieuse des renseignements relatifs à l'invention. Il doit mettre cette dernière en possession du public d'une manière aussi complète que celle dont il la possède lui-même et lui donner la possibilité de tirer des avantages égaux à ceux qu'il en tire. » [nous rajoutons].

<sup>301</sup> *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, précité, note 215, par. 32 : « L'ingéniosité propre à ces brevets ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité. ».

<sup>302</sup> M.O.P.O.P., ch. 11.05.02: « A claim may be as narrow as the applicant wishes within the scope of the invention disclosed. It must not, however, be broader than the invention as described or supported by the description. Furthermore, a claim will fail if, in addition to claiming what is new and useful, it also claims something that is old or useless. »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 115 : « Patent drafting is an arcane art best left to professional patent agents. These agents are trained to make trifling advances look like Galilean leaps. ».

<sup>303</sup> *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*, précité, note 270.

<sup>304</sup> *Id.*, par. 303; L'AZT, médicament breveté, est clairement indiqué pour le traitement d'une infection particulière, le VIH. L'expression « AIDS infection » est alléguée superflue par la partie appelante. Le médicament breveté ayant la prétention de traiter le VIH, la partie appelante soumet que le brevet ne peut viser d'autres types d'infections (autres que le VIH mais pouvant néanmoins se manifester en présence de celui-ci) et que seule l'infection de type VIH, s'avérant la cause directe du SIDA (« AIDS »), est envisagée dans le cadre du traitement thérapeutique afférent au brevet. Le mémoire descriptif étant rédigé dans ce

De même, dans l'affaire *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*<sup>305</sup>, nous avons pu constater que l'utilisation d'une revendication de type Markush peut mettre en péril la validité de celle-ci lorsque trop de composés chimiques sont revendiqués comme étant fonctionnels dans le cadre de l'invention, alors que seulement quelques-uns d'entre eux-ci sont effectivement efficaces. En effet, la revendication de type Markush a la prétention de ne définir que des éléments fonctionnels<sup>306</sup>. En l'occurrence, c'est par le biais d'un manque d'utilité des composés chimiques inefficaces que la revendication en cause est perçue comme étant rédigée de façon trop large<sup>307</sup>.

### 2.1.3 Double brevet (« *double patenting* »)

Nous abordons maintenant la question du double brevet. Ce troisième motif d'invalidité vise à assurer que chaque invention ne fasse l'objet que d'un seul brevet. Concurremment, il entend prévenir que la durée du monopole afférent à une invention ne s'étende au-delà de la période prévue par la *Loi sur les brevets*.

#### 2.1.3.1 Durée finie du monopole

La doctrine du double brevet (« *double patenting* ») ne figure pas expressément dans la *Loi sur les brevets*<sup>308</sup>. Elle s'articule selon deux axes<sup>309</sup>. Ainsi, lorsqu'un titulaire

---

sens, la Cour s'y réfère pour conclure que le brevet préconise l'interprétation selon laquelle « AIDS infection » signifie le VIH, qui cause le SIDA (« AIDS ») et qu'il ne faut pas étendre la signification de l'expression « AIDS infection » à d'autres types d'infections pouvant par ailleurs se manifester parallèlement au VIH. Tentant de justifier l'incohérence grammaticale observée à l'égard de deux revendications distinctes, l'intimé tente de plaider que les deux expressions signifient la même chose. Dans une optique pragmatique, la Cour conclut qu'une telle interprétation large reviendrait à dire que le titulaire aurait rédigé la même revendication deux fois, versant dans le superflu. La Cour sanctionne et invalide la revendication au sein de laquelle figure l'expression dont la portée est indûment trop large (« *overbroad* »). L'instance supérieure [2002]4 R.C.S. 153 n'est pas pertinente quant aux questions qui nous intéressent ici.

<sup>305</sup> Précité, note 176.

<sup>306</sup> *Supra*, 1.3.2.

<sup>307</sup> L.B., art. 2 « invention » (utilité).

<sup>308</sup> Dans *Merck Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 206 : « Le double brevet est une notion élaborée par les juges. La notion ne figure pas dans la *Loi sur les brevets*. »; à ne pas confondre avec unicité de l'invention qui en soi n'entraîne pas automatiquement invalidité mais peut s'en avérer la cause. Voir sur ce dernier point D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 116.

<sup>309</sup> *Merck Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 211 : « [...] deux catégories de double brevet, l'un où il y a "identité" des revendications, l'autre où les revendications ne visent pas "un élément brevetable distinct". ».

de brevet paraît détenir plus d'un brevet pour la même invention, il s'agit alors de vérifier que les revendications des brevets distincts n'ont pas le même objet<sup>310</sup>. Par ailleurs, l'application de cette doctrine du double brevet requiert absolument qu'un seul et même titulaire de brevet soit en cause<sup>311</sup>; même alors, ce sont malgré tout les critères de base (nouveau et non-évidence) qui sont pareillement évalués, comme si les titulaires étaient distincts, afin de déterminer si l'objet de l'invention diffère d'un brevet à l'autre<sup>312</sup>. D'autre part, un titulaire de brevet ne peut obtenir un brevet additionnel à l'égard d'une invention jugée évidente au regard d'une invention qu'il a brevetée antérieurement. Il est en somme permis de voir en cette doctrine une réitération des exigences préalables à la délivrance d'un brevet, soit la nouveauté et l'évidence<sup>313</sup>, en l'occurrence. Cependant, ces exigences sont ici mises en œuvre alors qu'au moins un brevet a déjà été délivré<sup>314</sup>.

---

<sup>310</sup> *Règles sur les brevets*, art. 69; *Whirlpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 63 : « Il est clair que l'interdiction du double brevet implique une comparaison des revendications plutôt que des divulgations, car ce sont les revendications qui définissent le monopole. La question est de savoir à quel point les revendications du brevet ultérieur doivent être "identiques" pour justifier l'invalidation. »; par. 64 : « La Cour d'appel fédérale a adopté le critère selon lequel il doit y avoir "identité" des revendications [dans] *Beecham Canada Ltd. c. Proctor & Gamble Co.*, (1982) 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F. Ont.), 22 »; et au par. 65 : « Ce volet de l'interdiction du double brevet est parfois appelé le double brevet relatif à la "même invention". »; W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 249 : « If more than one patent is granted for substantially the same thing, the question of double (or multiple) patenting arises. Only one valid patent may be obtained for one "invention" [...] an inventive step is required between works claimed in different patents. ».

<sup>311</sup> *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 27, par. 173 : « En termes simples, l'interdiction de la double protection se fonde sur l'idée que personne ne peut obtenir un deuxième brevet portant sur le même objet que celui d'un brevet antérieur. Le brevet est un monopole valable pour une période de temps limitée qui ne devrait pas être prolongée grâce à la délivrance d'un brevet ultérieur portant sur le même objet. »; et par. 174 : « Il n'y a double protection que lorsque la même personne obtient deux brevets ou plus. Si une autre personne a déjà obtenu un brevet, le deuxième doit être pris en compte dans le contexte de l'antériorité ou de l'évidence [...]. ».

<sup>312</sup> *Id.*, par. 175 : « Même dans le cas où la même personne a obtenu deux brevets, le critère pour différencier l'un de l'autre est semblable au critère applicable en matière d'antériorité ou d'évidence. Il faut se demander si le second brevet revendique le même objet que le premier (littéralement identique) ou s'il revendique un élément manifestement couvert par le premier. La Cour suprême du Canada a reconnu la validité des deux méthodes: voir *Whirlpool Inc. c. Camco Inc.* [...] [précité, note 206] [...]. » [nous rajoutons].

<sup>313</sup> *Whirlpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 66 : « L'interdiction comporte toutefois un deuxième volet qui est parfois appelé le double brevet relatif à une "évidence". Il s'agit d'un critère plus souple et moins littéral qui interdit la délivrance d'un deuxième brevet dont les revendications ne visent pas un "élément brevetable distinct" de celui visé par les revendications du brevet antérieur. ».

<sup>314</sup> Lorsqu'un seul brevet a été délivré, la demande visant un deuxième brevet ayant le même objet ou ayant un objet qui ne se distingue pas suffisamment de l'objet du premier brevet peut être refusée sur la base du double brevet. Lorsque deux brevets ou plus sont en cause, en ce qu'ils ont des objets identiques ou qui ne se distinguent pas suffisamment, un seul brevet peut subsister. Le cas du brevet unique entend donc illustrer l'application de la doctrine du double brevet au stade de la demande de brevet alors que le cas de deux brevets ou plus entend illustrer l'application de la doctrine du double brevet à l'égard de brevets déjà délivrés. Dans tous les cas, il s'agit d'un titulaire unique.

Ce garde-fou<sup>315</sup> qu'érige la doctrine du double brevet vise donc fondamentalement à empêcher que ne soit orchestré tout processus indu par lequel la durée initiale du monopole perdure au-delà de la durée prévue par la *Loi sur les brevets*<sup>316</sup>. Autrement, dans ce dernier cas, un titulaire de brevet pourrait prolonger illégalement la protection accordée à son invention<sup>317</sup>. Une telle pratique est qualifiée de « evergreening »<sup>318</sup>, et elle s'inscrit en contravention de l'entente selon laquelle le monopole de l'inventeur est de durée finie<sup>319</sup>.

### 2.1.3.2 Incidences litigieuses de la doctrine du double brevet

Il est assez fréquent qu'une invention puisse, en raison de sa complexité ou des divers aspects qu'elle comporte, résulter en la délivrance de plus d'un brevet, chacun visant un aspect particulier d'un seul et même souffle d'innovation. Il importe alors de ne pas automatiquement présumer que chaque brevet a un objet forcément identique du fait que ces brevets soient issus d'une même invention qui, en définitive, en incorpore plus d'une<sup>320</sup>. C'est souvent dans un tel contexte qu'est alléguée l'invalidité d'un brevet

<sup>315</sup> *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 27, par. 176.

<sup>316</sup> *Merck Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 209 : « On en trouve un cas dans l'affaire *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)* [...] [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 273 (C.F. Ont.), où il a été conclu que l'allégation d'invalidité du brevet était fondée. Le brevet revendiquait une sélection particulière de sels d'un médicament au sein d'une large gamme déjà connue de ces sels, sans que la sélection ne présente un caractère nouveau ou inventif. Cet exemple concerne l'état de la technique connu et l'incapacité de discerner l'inventivité de l'invention revendiquée au regard de l'état de la technique. ».

<sup>317</sup> L.B., art. 44.

<sup>318</sup> *Whirlpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 63 : « Si un brevet comportant des revendications identiques est délivré ultérieurement, il y a prolongement irrégulier du monopole. »; *Merck Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10, par. 205-207, 210, 213 et 214; voir aussi *Kirkbi AG and Lego Canada Inc. c. Ritvik Holdings Inc.*, 2003 CFA 297, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 1112 (C.A.F. Ont.) : dans cette affaire, suite à l'expiration de leur brevet sur les blocs Lego, Kirkbi AG et Lego Canada Inc. tentent sans succès de protéger les blocs Lego sous l'empire des marques de commerce, en plaçant que la forme des blocs est une marque de commerce qu'un compétiteur ne peut utiliser à sa guise. La Cour conclut que les caractéristiques des blocs sont fonctionnelles et ne peuvent être protégées à titre de marques de commerce. Cette affaire illustre donc une tentative de protéger un actif intellectuel non pas à l'aide d'un deuxième brevet mais avec une autre institution juridique de la propriété intellectuelle ! Au par. 43, référence est faite au « evergreening », mécanisme par lequel on tente de prolonger indûment, à l'égard d'une invention, la protection juridique d'un brevet pourtant expiré.

<sup>319</sup> *Sanofi-Aventis Inc. c. Laboratoire Riva Inc.*, 2007 CFC 532, [2007] A.C.F. (Quicklaw) n° 757 (C.F. Ont.), par. 62 : « Les monopoles expirés ne devraient pas être maintenus. ».

<sup>320</sup> L.B., art. 36(2.1) : « Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit [...] restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire (...). Ceci explique la proximité des objets de certains brevets distincts. ».

sous l'empire de la doctrine du double brevet, comme les décisions suivantes permettent de le constater.

Nous effectuons sur cette question un retour sur l'affaire *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*<sup>321</sup>. Il est utile de rappeler que Whirlpool détient trois brevets en lien avec un manchon devant servir de chemise hélicoïdale, aménagé sur la partie supérieure de l'arbre rotatif d'une machine à laver. Ceci permet d'améliorer la qualité du nettoyage des vêtements. Or, Camco Inc. argue dans un premier temps que le terme « ailettes oscillantes » n'étant pas suivi d'un épithète (ou qualificatif) au niveau des revendications, il peut être loisible de considérer que ces ailettes oscillantes peuvent être tant rigides que souples, d'où l'ambiguïté alléguée par Camco Inc. Or, la Cour rejette cet argument, constatant que l'interprétation du brevet dans son ensemble enseigne à la personne versée dans l'art que les ailettes oscillantes sont forcément rigides.

Il est certes plutôt rare de voir une partie désirer qu'une interprétation large soit faite du brevet d'autrui. Cependant, ce n'est pas sans envisager quelque stratagème que Camco Inc. agit de la sorte. En effet, en cas de succès sur la question de l'ambiguïté, Camco Inc. compte subséquemment plaider l'invalidité du troisième brevet de Whirlpool, puisque ce brevet a pour objet une variante de l'invention dans laquelle les ailettes oscillantes sont souples. Autrement dit, l'appelante Camco Inc. entend faire valoir l'argument suivant : si le deuxième brevet a pour objet les deux possibilités (ailettes oscillantes souples ou rigides), alors le troisième brevet de Whirlpool, visant spécifiquement des ailettes oscillantes souples, est par conséquent invalide au motif que l'objet de ce troisième brevet est évident au regard de l'art antérieur, soit le deuxième brevet de Whirlpool Corp. Toutefois, Camco Inc. étant déboutée d'entrée de jeu sur la question de l'ambiguïté, elle ne peut dès lors recourir à la doctrine du double brevet et soumettre ce plaidoyer tel qu'initialement envisagé.

---

<sup>321</sup> Précité, note 206.

Dans l'affaire *Merck & Co. c. Apotex Inc.*<sup>322</sup>, dont nous avons préalablement discuté de façon détaillée, il est également question de la doctrine du double brevet. L'énalapril est issu de la même formule générale que le lisinopril, n'en différant que par un radical R3. Merck & Co. ayant antérieurement obtenu un brevet pour la combinaison de l'énalapril en combinaison avec un diurétique, Apotex Inc. allègue que Merck & Co. détient un deuxième brevet relatif à la même invention de façon évidente, ce deuxième brevet ayant pour objet le lisinopril. Mais, en l'occurrence, le juge ayant distingué l'inventivité du lisinopril par rapport à l'énalapril, l'argument du double brevet est mis en échec.

#### **2.1.4 L'absence de nouveauté (« anticipation »)**

Suite à la délivrance du brevet, l'absence de nouveauté demeure d'actualité au même titre qu'au stade de la demande de brevet. On qualifie également d'« antériorité » ce critère d'absence de nouveauté. À l'égard d'un brevet délivré, ce critère d'antériorité vise les cas où l'art antérieur permet de constater que l'objet des revendications était connu du public ou que ce dernier y avait accès à la date du dépôt de la demande du brevet dont la validité est remise en question. C'est là un quatrième motif pouvant entraîner l'invalidité d'un brevet.

##### **2.1.4.1 L'antériorité à l'égard d'un brevet délivré**

Une telle absence de nouveauté peut être invoquée dans deux cas<sup>323</sup>: si, avant la date de dépôt de la demande du brevet dont la validité est remise en cause<sup>324</sup>, il existe une

<sup>322</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10.

<sup>323</sup> L.B., art. 28.2(1); H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 519: « Prior use will serve as an anticipation sufficient to revoke a patent, [...] also [...] prior publication. The anticipation must be an anticipation of the identical invention as claimed or it will not serve as a ground for revocation. So also, there must have been a disclosure to the public of the prior invention in order to defeat the subsequent patent. ».

<sup>324</sup> L.B., art. 28.2(1)(b). La date du dépôt de la demande de brevet est généralement la même que la date des revendications, mais il faut valider cette corrélation au regard de l'article 28(1) de la L.B.

publication<sup>325</sup> qui fait état de l'objet du brevet ou, encore, survient l'utilisation (ou la vente) antérieure de l'invention (ou de son produit).

S'agissant d'une publication<sup>326</sup> antérieure, il ne peut simplement s'agir d'une publication visant l'invention de façon générale, mais contenant réellement des indications claires afférentes à la conception ou la réalisation de l'invention<sup>327</sup>. Cette publication antérieure n'a par ailleurs pas à se limiter exclusivement au contenu de l'invention<sup>328</sup>. S'agissant plutôt de l'utilisation (ou de la vente) antérieure de l'invention (ou de son produit), les mêmes critères s'appliquent. Il faut toutefois préciser que l'utilisation de l'invention, afin de constituer une divulgation valable de cette dernière, doit rendre disponible les détails pertinents qui y sont afférents. De même, la simple

---

<sup>325</sup> *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, précité, note 80, par. 321 : « Au Canada, un document est "publié" s'il est devenu généralement accessible, sans restriction, à au moins un membre du public. La ou les personnes qui reçoivent le document (pour être désignées comme des membres du public) ne doivent avoir aucune relation spéciale avec l'auteur de la publication : *Xerox du Canada Ltée. c. IBM Canada Ltée*, (1977) 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F. Ont.), p. 85; *Xerox*, par. 323 : « Les paramètres d'une "relation spéciale" ne sont pas entièrement développés dans la jurisprudence. Dans l'arrêt *Xerox*, la Cour a souligné qu'il pourrait s'agir d'une relation qui "s'apparente à une coentreprise" et dans l'arrêt *J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 289 (C.F. Ont.) [...], une partie a argumenté qu'une "relation spéciale" existait entre un vendeur et ses clients effectifs ou potentiels. ».

<sup>326</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 133: « Now any disclosure that tells the public anywhere in the world about the invention qualifies: patents or anything else printed, written, oral, or even posted on the Internet. The disclosure has to be self-contained: making a mosaic of the prior art is not permitted. ».

<sup>327</sup> *Stonehouse c. Batco Manufacturing Ltd.*, précité, note 285, par. 155-156 : « L'antériorité découlant d'une publication antérieure est un moyen de défense particulièrement difficile à prouver : il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. La publication antérieure ne doit pas simplement établir les grandes lignes d'une solution possible, elle doit donner des instructions claires et indiscutables, ou aller droit au but. »; au même effet, *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F. Qc.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1433 (C.F. Qc.), par. 95 : « L'ouvrage de Hughes and Woodley [...] résume une série de critères qui ont été examinés par les tribunaux et souligne qu'il suffit qu'un seul des critères soit rempli pour qu'il soit possible de conclure à l'antériorité : [TRADUCTION] Pour qu'il soit possible de conclure à l'antériorité, la technique antérieure doit (1) fournir une description antérieure exacte; (2) fournir des directives qui donneront inévitablement naissance à quelque objet visé par les revendications, (3) fournir des directives claires et formelles; (4) fournir des renseignements qui, à toutes fins pratiques, équivalent ceux donnés dans le brevet en cause; (5) transmettre des renseignements permettant à une personne aux prises avec le même problème de dire "cela donne ce que je désire"; (6) fournir des renseignements permettant à une personne possédant des connaissances ordinaires de comprendre immédiatement ce qu'est l'invention; (7) en l'absence de directives explicites, indiquer un "résultat inévitable" qui "ne peut être démontré qu'à l'aide d'expériences" et (8) satisfaire à tous ces critères dans un seul document sans que cela ne donne lieu à un ensemble d'éléments juxtaposés. ».

<sup>328</sup> *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CFC 744, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 936 (C.F. Ont.), par. 90.

vente n'équivaut pas à la divulgation de l'invention (ou de son produit) lorsqu'il n'en résulte pas dûment pareille divulgation<sup>329</sup>. Bien entendu, toute publication antérieure invoquée est évaluée dans l'optique d'une personne versée dans l'art pour ce qui est de déterminer dans quelle mesure l'information publiée constitue une divulgation suffisante<sup>330</sup> menant à la réalisation de l'invention.

En 2008, le juge Rothstein de la Cour Suprême du Canada<sup>331</sup> résume ainsi les principes relatifs à l'analyse de la question de la divulgation par voie de publication en lien avec l'absence de nouveauté, ou l'antériorité (« *anticipation* »):

« Au vu de cette jurisprudence, j'estime que les facteurs suivants - dont l'énumération n'est pas exhaustive et l'applicabilité dépend de la preuve - doivent normalement être considérés.

---

<sup>329</sup> *Stonehouse c. Batco Manufacturing Ltd.*, précité, note 285, par. 157-159 : « Les principes généraux relatifs à l'antériorité découlant d'une publication antérieure, énoncés dans les arrêts *Beloit* et *Free World Trust*, s'appliquent également à l'antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure [...]. En ce qui concerne l'utilisation antérieure ou la vente antérieure, la lecture ne sera pas nécessairement pertinente. Au moment de décider s'il y a antériorité découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure en vertu de l'alinéa 28.2 (1)(a), la Cour doit tenir compte des circonstances de l'utilisation ou de la vente en question pour savoir comment une personne versée dans l'art serait menée infailliblement à l'invention revendiquée. De plus, comme il est indiqué dans l'arrêt *Baker Petrolite Corp. [Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2003] 1 C.F. 49 (C.A.F. Ont.)]* : [...] Pour analyser la question de l'antériorité dans le contexte de la divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure en vertu de l'alinéa 28.2(1)(a) sans m'éloigner des principes généraux énoncés dans les arrêts *Beloit* et *Free World Trust*, [...] : 1. La vente au public ou l'utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l'antériorité. Pour qu'il y ait antériorité au sens de l'alinéa 28.2 (1)(a), il est nécessaire de prouver qu'il y a eu divulgation de l'invention. L'usage du produit équivaut à la divulgation dans la mesure où il rend accessibles les renseignements qui décrivent l'invention. 2. Pour qu'une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s'agir d'une divulgation qui permet de réaliser celle-ci ("enabling disclosure"). » [nous rajoutons].

<sup>330</sup> *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, précité, note 27, par. 30 : « Deux questions se posent dès lors en ce qui concerne le critère de l'antériorité : 1) en quoi consiste la divulgation antérieure et 2) dans quelle mesure le caractère réalisable admet-il les essais successifs ? » et par. 32 : « [À l'égard d'un brevet portant sur un élément particulier, lequel fait partie d'une famille d'éléments] Pour ce qui est de la divulgation [...], "l'absence de découverte des avantages particuliers " [...] [résulte en] la non-divulgation dans le brevet de genre des avantages particuliers de l'invention visée par le brevet de sélection. Dès lors, les avantages particuliers de l'objet du brevet de sélection par rapport à l'objet du brevet de genre n'ont pas été découverts, de sorte qu'il n'y a pas d'antériorité. À cette étape, la personne versée dans l'art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s'il divulgue les avantages particuliers de l'invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l'invention visée par le brevet de sélection, celui-ci n'est pas antériorisé (sic) par le brevet de genre. » [nous rajoutons].

<sup>331</sup> *Id.*

1. Le caractère réalisable est apprécié au regard du brevet antérieur dans son ensemble, mémoire descriptif et revendications compris. Il n'y a aucune raison de limiter les éléments du brevet antérieur dont tient compte la personne versée dans l'art pour découvrir comment exécuter ou réaliser l'invention que vise le brevet subséquent. L'antériorité est constituée de la totalité du brevet antérieur.
2. La personne versée dans l'art peut faire appel à ses connaissances générales courantes pour compléter les données du brevet antérieur. Les connaissances générales courantes s'entendent des connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause au moment considéré.
3. Le brevet antérieur doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre l'exécution du brevet subséquent sans trop de difficultés. Le caractère excessif des difficultés dépend de la nature de l'invention. Par exemple, lorsque celle-ci relève d'un domaine technique où les essais sont monnaie courante, le seuil de ce qui constitue une difficulté excessive tend à être plus élevé que lorsque des efforts moindres sont la norme. Lorsqu'il est nécessaire de franchir une étape inventive, la divulgation antérieure ne satisfait pas au critère du caractère réalisable. Les essais courants sont toutefois admis et il n'en résulte pas de difficultés excessives. L'expérimentation ou les essais successifs ne doivent cependant pas se prolonger, et ce, même dans un domaine technique où ils sont monnaie courante. Aucune limite n'est fixée quant à la durée des efforts consacrés; toutefois, les essais successifs prolongés ou ardu ne sont pas tenus pour courants.
4. Les erreurs ou omissions manifestes du brevet antérieur ne font pas obstacle au caractère réalisable lorsque des habiletés et des connaissances raisonnables permettaient d'y remédier. »<sup>332</sup>

En 2002, siégeant alors à la Cour d'appel fédérale de l'Ontario, le juge Rothstein énonce 8 règles en vue de fournir des indications quant à la détermination de la survenance de la divulgation d'une invention par l'entremise d'une vente ou d'un usage antérieur :

« Pour analyser la question de l'antériorité dans le contexte de la divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) sans m'éloigner des principes généraux énoncés dans les arrêts *Beloit* et *Free World Trust*, précités, je déduis des décisions qu'ont rendues les tribunaux du Royaume-Uni et l'Office européen des brevets les principes suivants qui sont pertinents en l'espèce.

1. La vente au public ou l'utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l'antériorité. Pour qu'il y ait antériorité au sens de l'alinéa 28.2(1)a), il est nécessaire de prouver qu'il y a eu divulgation de l'invention. Dans *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. and Anr. v. H. N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] R.P.C. 76 (H.L.), lord Hoffmann a conclu que l'usage d'un produit fait d'une invention un élément de l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il équivaut à la divulgation, uniquement dans la mesure où il rend accessibles les renseignements qui décrivent l'invention. [...]

---

<sup>332</sup> *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, précité, note 27, par. 37.

2. Pour qu'une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s'agir d'une divulgation qui permet de réaliser celle-ci ("enabling disclosure"). Dans *Merrell Dow*, [...] lord Hoffmann a cité avec approbation les remarques que le juge Aldous avait formulées dans [...] *PLG Research Ltd. v. Ardon International Ltd.*, [1993] F.S.R. 197 [...]:[TRADUCTION] [...] un brevet peut être délivré à l'égard d'une invention couvrant un produit qui a été mis en marché, pourvu que le produit ne permette pas de réaliser l'invention revendiquée. Dans la plupart des cas, la vente antérieure du produit rendra accessibles les renseignements concernant le contenu et le mode de fabrication, mais il est possible d'imaginer des circonstances dans lesquelles cela ne se produira pas. [...]
3. L'utilisation antérieure ou la vente antérieure d'un produit chimique permettra au public de réaliser l'invention s'il est possible d'en découvrir la composition au moyen d'une analyse. [...]
4. L'analyse doit pouvoir être faite par une personne versée dans l'art conformément aux techniques d'analyse connues et disponibles à la date pertinente. [...]: Si cette analyse est possible à l'aide des techniques d'analyse connues auxquelles une personne compétente pouvait avoir accès avant la date de dépôt pertinente, la composition ou la structure interne obtenue par suite de cette analyse sera accessible au public. [...].
5. En ce qui concerne l'antériorité au sens de l'alinéa 28.2(1)a), dans les cas où un procédé de rétroingénierie est nécessaire et permet de découvrir l'invention, une invention devient accessible au public lorsqu'un produit qui la renferme est vendu à un membre du public qui peut l'utiliser comme bon lui semble. Voici comment s'est exprimé le juge en chef lord Parker dans [...] *Bristol-Myers Co.'s Application*, [1969] R.P.C. 146 (Q.B.D.) [...]: si l'information [...] a été communiquée à un seul membre du public sans obstacle contraignant, cela suffira pour la rendre accessible au public [...]. Il est logique de dire que la vente d'un produit, ne serait-ce qu'à un seul membre du public, rend celui-ci accessible au public aux fins de l'alinéa 28.2(1)a). La valeur du brevet qui est demandé réside dans le caractère secret de son objet. Ce caractère secret est perdu lorsqu'un membre du public a accès aux renseignements de manière à obtenir l'invention. La délivrance d'un brevet est assujettie à la condition que l'inventeur offre au public quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Si le public l'a déjà, l'inventeur ne donne rien et n'a pas droit à quoi que ce soit en retour, par exemple, un monopole pendant quelques années. (Voir l'arrêt *Free World Trust* [précité, note 206][...] [nous rajoutons].
6. Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un membre du public a effectivement analysé le produit [...] vendu. Dans l'arrêt *Lux [Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.]*, [1993] R.P.C. 107], le juge Aldous a dit ce qui suit [...]:[...] il est bien reconnu en droit qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a effectivement pris connaissance de la divulgation, pourvu que celle-ci ait été rendue publique. Ainsi, une description antérieure contenue dans un ouvrage aura pour effet d'invalider un brevet si l'ouvrage en question se trouve sur une étagère d'une bibliothèque ouverte au public, indépendamment du fait que personne ne l'a lu et que celui-ci se trouve dans un coin sombre et poussiéreux de la bibliothèque. Si l'ouvrage était accessible au public, celui-ci aura le droit d'utiliser les renseignements qu'il contient pour réaliser l'invention sans devoir faire face à un obstacle découlant d'un monopole accordé par l'État. [...]. Même si

les commentaires du juge Aldous concernent l'exemple d'une publication antérieure, l'affaire *Lux* portait sur une utilisation antérieure et le principe qu'il a formulé s'applique tout aussi bien au cas de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure qu'à celui de la publication antérieure. [nous rajoutons].

7. Le temps et l'énergie consacrés à l'analyse ne permettent pas de déterminer de façon concluante si une personne compétente aurait pu découvrir l'invention. Le facteur pertinent à cet égard est uniquement la question de savoir si l'exercice d'un génie inventif était nécessaire. [...]
8. Il n'est pas nécessaire que le produit faisant l'objet de l'analyse soit susceptible de reproduction exacte. C'est l'objet des revendications du brevet (l'invention) qui doit être divulgué à l'aide de l'analyse. La nouveauté de l'invention revendiquée sera détruite s'il y a eu [...] divulgation d'une variante visée par la revendication. [...] »<sup>333</sup>

Rappelons que dans le cas d'une combinaison ou d'une invention brevetée utilisée à de nouvelles fins, la nouveauté prend un sens différent : il faut alors considérer que cette nouveauté réside en la combinaison ou en l'utilisation alternative proposée de l'invention brevetée<sup>334</sup>. Enfin, précisons qu'une allégation d'absence de nouveauté doit être corroborée par l'existence d'un dispositif antérieur à tout le moins fonctionnel et permettant d'accomplir le même résultat<sup>335</sup>.

#### 2.1.4.2 Incidences litigieuses de l'absence de nouveauté (« *anticipation* »)

La littérature scientifique étant abondante, plusieurs publications traitent de sujets voisins. Il peut alors devenir difficile de déterminer dans quelle mesure ces publications se distinguent les unes des autres, et aussi d'évaluer la portée de la divulgation qui en résulte. Ceci aménage autant d'occasions d'invoquer certaines de ces publications à l'égard d'un brevet dans le but d'en contester la validité sur la base de l'antériorité.

<sup>333</sup> *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, précité, note 329, par. 42; et par. 43 : « Les huit principes résumés plus haut (qui ne sont pas exhaustifs) sont particulièrement pertinents en ce qui a trait à la divulgation découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure dans le contexte de l'alinéa 28.2(1)(a) en l'espèce, bien que certains puissent également s'appliquer à la divulgation fondée sur un brevet antérieur ou sur une publication antérieure. Ils s'ajoutent aux principes énoncés dans les arrêts *Beloit* et *Free World Trust* au sujet de l'antériorité sans les modifier. »

<sup>334</sup> *Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 2 R.C.S. 536, [1982] A.C.S. (Quicklaw) n° 82.

<sup>335</sup> *Tye-Sil Corp. Ltd. c. Diversified Products Corp. et al.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F. Qc.), [1991] A.C.F. (Quicklaw) n° 124 (C.A.F. Qc.), p. 8 : « En outre, un dispositif qui n'est pas pratique et qu'on ne peut pas faire fonctionner ne peut pas faire l'objet du moyen fondé sur l'antériorité. »

Pareillement, à l'égard d'un produit en vente sur le marché, la même question se pose en ce qui a trait à la portée de la divulgation scientifique afférente à l'existence même de ce produit. Ce sont ces deux aspects de l'antériorité que nous nous proposons d'étudier au travers de la jurisprudence contemporaine.

L'affaire *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*<sup>336</sup> met en cause un brevet ayant pour objet un petit ballon utilisé dans le cadre de l'angioplastie. Cette procédure médicale consiste à insérer un tube dans une artère afin d'aller positionner le ballon à un endroit où l'artère est rétrécie. Une fois amené au lieu du rétrécissement dans l'artère, le ballon est gonflé, permettant ainsi d'éliminer ce rétrécissement. Une prothèse peut parfois être installée localement afin d'empêcher que le rétrécissement ne survienne de nouveau.

Boston Scientific Ltd., partie défenderesse visée par un recours en contrefaçon, allègue l'invalidité des deux brevets d'intérêt de Johnson & Johnson Inc. à titre de moyen de défense. Boston Scientific Ltd. prétend que l'objet de ces brevets a été divulgué par des publications antérieures. Deux monographies sont ainsi invoquées par la défenderesse pour plaider l'absence de nouveauté des brevets de Johnson & Johnson Inc. Cependant la Cour est d'avis que les publications antérieures ne divulguent pas de façon précise les détails afférents à l'objet des deux brevets de la demanderesse. En effet, la Cour considère que la première publication alléguée ne fournit pas d'informations suffisamment précises, et que la seconde publication ne peut au départ être considérée comme ayant effectivement été divulguée au public. La Cour rappelle que tous les éléments essentiels de l'invention doivent avoir été décrits d'une part et que, d'autre part, il ne s'agit pas d'arguer à tort que la publication traite de certains aspects non présents dans le brevet afin de tenter d'établir que la publication antérieure est plus évoluée que l'invention.

Nous avons fait mention du parallélisme à établir entre la publication antérieure et l'utilisation (ou la vente) antérieure de l'invention (ou de son produit). L'affaire *Baker*

---

<sup>336</sup> Précité, note 80.

*Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*<sup>337</sup> permet de se pencher sur le cas de l'antériorité fondée sur la vente antérieure du produit de l'invention<sup>338</sup>. La partie appelante, Canwell Enviro-Industries Ltd, allègue que le brevet de la partie intimée Baker Petrolite Corp. est invalide au motif que l'invention faisant l'objet du brevet a été divulguée par l'entremise d'un produit vendu par Baker Petrolite Corp. plus d'un an avant la date du dépôt de la demande de brevet afférente. En l'occurrence, le brevet concerné vise la triazine, un composé chimique destiné au traitement du gaz naturel afin de l'épurer. Or, Baker Petrolite Corp. a effectivement vendu le produit de son invention à des clients avant d'obtenir le brevet visant cette invention, et ce sans entente de confidentialité et au-delà du délai de grâce d'un an<sup>339</sup>. Ce faisant, Baker Petrolite Corp. a bel et bien rendu le produit (l'objet de son invention) accessible au public. Une personne ordinairement versée dans l'art et employant les techniques alors existantes, au moment de la vente du produit, serait inévitablement arrivée à entrevoir l'objet des revendications du brevet, soit l'élimination du sulfure d'hydrogène du gaz naturel par contact avec la triazine. La Cour constate le bien-fondé de la prétention des appelants et invalide le brevet de Baker sur la base de l'antériorité.

### **2.1.5 L'évidence (« *obviousness* »)**

Au même titre que l'exigence afférente à la nouveauté, l'exigence à l'effet que l'invention ne doit pas être évidente demeure pertinente même suite à la délivrance du brevet. Il s'agit d'un cinquième motif donnant ouverture à un prononcé d'invalidité.

#### **2.1.5.1 L'évidence à l'égard d'un brevet délivré**

L'invalidité d'un brevet peut également résulter du fait que l'invention faisant l'objet de ce brevet était évidente au regard de l'art antérieur en date du dépôt de la demande de brevet. Cette évidence alléguée de l'invention doit bien entendu être

---

<sup>337</sup> *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, précité, note 329.

<sup>338</sup> *Supra*, note 333.

<sup>339</sup> L.B., art. 28.2(1)(a); la décision réfère à un délai de grâce de 2 ans, qui prévalait sous une version antérieure de la L.B.

appréciée en fonction des connaissances d'une personne versée dans l'art dont relève l'invention<sup>340</sup>. Il faut se garder de conclure à l'évidence en l'absence de complexité, car l'exigence de non-évidence admet malgré tout la simplicité<sup>341</sup>. En cela, le recours à un critère déraisonnablement strict n'est pas indiqué<sup>342</sup>, de sorte que la démonstration de l'évidence est plutôt difficile<sup>343</sup>. De plus, il importe de distinguer l'évidence de la nouveauté à proprement dit<sup>344</sup>.

<sup>340</sup> *Supra*, note 34

<sup>341</sup> *Stonehouse c. Batco Manufacturing Ltd.*, précité, note 285, par. 163 : « La simplicité d'une invention ne signifie pas qu'elle est dénuée de génie inventif : [TRADUCTION] De nombreuses décisions font valoir que la simplicité d'un dispositif ne prouve pas que sa réalisation n'a pas demandé l'exercice d'un génie inventif et, en conséquence, qu'elle était évidente. Dès 1890, on insiste sur ce fait dans l'arrêt *Vickers, Sons & Co. Ltd. c. Siddell*, (1890) 7 R.P.C. 292 (H.L.), lorsque lord Hershell dit à la Chambre des lords, à la page 304 : "Si on juge de la validité d'un appareil par sa simplicité, on risque d'être induit en erreur par cette simplicité même, qui laisse croire qu'aucune invention n'est à l'origine de l'appareil. Toutefois, l'histoire a montré que de nombreuses inventions, certaines d'entre elles ayant même révolutionné l'industrie de ce pays, étaient d'une simplicité telle qu'une fois dévoilées, il était difficile de comprendre qu'il ait fallu si longtemps pour que l'idée soit présentée, ou de ne pas croire que ces inventions devaient être évidentes à chacun". En effet, il a été établi qu'une invention ne doit pas être considérée évidente en raison de sa simplicité. »

<sup>342</sup> M.O.P.O.P., ch. 15.01.02: « Care must be exercised in assessing whether the differences between the claimed invention and the disclosure of the prior art, even if minor, produce unexpected results, in which event the element of unobviousness could be present. [...] There may be invention in applying known principles of one art to another art if the different arts are sufficiently remote from each other, even though one skilled in the art would be expected to look beyond the immediate environment of the invention. »; *Beloit*, précité, note 29, par. 22 : *Cochlear Corp. c. Cossem Neurostim Ltée*, précité, note 327, par. 102 : « Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : "J'aurais pu faire cela"; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : "Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?" » [nous soulignons]; *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, précité, note 328, par. 107 : « La Cour suprême du Canada a mis en garde contre le fait de placer trop haut la barre de l'ingéniosité inventive. »; *Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*, précité, note 270, par. 264 : « Pour être dite évidente, l'invention doit pouvoir être réalisée directement par la personne versée dans l'art, sans réflexions, recherches ou expérimentations excessives. »

<sup>343</sup> *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, précité, note 328, par 106: « Le critère classique de l'évidence a été énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Beloit*, [précité, note 29]: Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un paragon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire. » [nous rajoutons].

<sup>344</sup> *Cochlear Corp. c. Cossem Neurostim Ltée*, précité, note 327, par. 93: « Comme les auteurs l'expliquent dans l'ouvrage [...] Hughes and Woodley on Patents, l'antériorité et l'évidence sont deux concepts distincts. L'antériorité indique que l'invention est déjà connue tandis que l'évidence traduit l'absence d'une valeur inventive. De plus, l'antériorité se trouve dans un seul document qui indique à une personne versée dans l'art comment construire l'invention tandis que, dans le cas de l'évidence, on examine l'effet cumulatif de la technique antérieure. Il s'agit dans les deux cas d'une question de fait. »; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2005 CFC 1299, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1640 (C.F. Ont.), par. 117: « L'évidence peut être

Dans un contexte de recherche et développement, il peut parfois s'avérer opportun d'évaluer si l'obtention de l'invention résulte d'une conséquence directe et raisonnablement prévisible de l'expérimentation. Dans l'affirmative, il sera possible d'alléguer qu'il était évident d'essayer de réaliser l'expérimentation en question afin d'obtenir l'invention<sup>345</sup>. Ainsi, dans un tel cas, l'évidence peut ainsi être alléguée à l'endroit du processus d'expérimentation sur lequel reposent la découverte et la réalisation de l'invention. À cet égard, nous citons de nouveau le juge Rothstein, siégeant à la Cour Suprême du Canada en 2008 :

« Lorsque l'application du critère de l' "essai allant de soi" est justifiée, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en compte à la quatrième étape de l'examen de l'évidence. Tout comme ceux pertinents pour l'antériorité, ils ne sont pas exhaustifs et s'appliquent selon la preuve offerte dans le cas considéré.

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l'art ?
2. Quels efforts - leur nature et leur ampleur - sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L'antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

Les mesures concrètes ayant mené à l'invention peuvent constituer un autre facteur important. Il est vrai que l'évidence tient en grande partie à la manière dont l'homme du métier aurait agi à la lumière de l'antériorité. Mais on ne saurait pour autant écarter l'historique de l'invention, spécialement lorsque les connaissances des personnes qui sont à l'origine de la découverte sont au moins égales à celles de la personne versée dans l'art. »<sup>346</sup>

---

fondée aussi bien sur une divulgation unique que sur une "combinaison" de réalisations antérieures: *AB Hassle c. Apotex Inc.*, 2003 CFC 771, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 994 (C.F. Ont.), conf. par 2004 CAF 369, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 1856 (C.A.F. Ont.). » [nous soulignons].

<sup>345</sup> *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, précité, note 27, par. 65 : « La notion d'"essai allant de soi" ne s'applique vraiment que lorsqu'il est plus ou moins évident que l'essai sera fructueux. »; et par. 66 : « Pour conclure qu'une invention résulte d'un "essai allant de soi", le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'il allait plus ou moins de soi de tenter d'arriver à l'invention. La seule possibilité d'obtenir quelque chose ne suffit pas. »; y mentionné, par. 35 : D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 136 : « In Intellectual Property Law [...] Professor Vaver also equates "obvious" to "very plain". I am of the opinion that the "obvious to try" test will work only where it is very plain or, to use the words of Jacob L.J., more or less self-evident that what is being tested ought to work. ».

<sup>346</sup> *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, précité, note 27, par. 69-70.

Comme nous en avons fait mention antérieurement, la simplicité ne doit pas faire obstacle à des initiatives que tous sont libres d'entreprendre. En cela, les circonstances particulières relatives à chaque invention ont assurément une incidence pour ce qui est de déterminer ce qui est une invention, soit quant à la conception de l'idée ou de sa mise en œuvre<sup>347</sup>.

### 2.1.5.2 Incidences litigieuses liées à l'évidence d'une invention brevetée

La dimension subjective de l'évaluation de l'évidence<sup>348</sup> entraîne bien souvent des divergences quant à l'appréciation du mérite afférent à une invention. Il n'en reste pas moins que la tâche de statuer sur la question revient en définitive au juge, qui sans être lié par le témoignage des experts<sup>349</sup>, a tout intérêt à s'enquérir de leur opinion<sup>350</sup>. Il va sans dire que dans un cadre litigieux, l'évidence est un argument assez disponible et donc fréquemment utilisé. Ce sont ces aspects de disponibilité et de subjectivité que nous entendons souligner dans la jurisprudence qui suit.

Nous revenons sur l'affaire *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*<sup>351</sup>, mettant en cause une invention consistant en un manchon (devant servir de chemise hélicoïdale) aménagé sur la partie supérieure de l'arbre rotatif d'une machine à laver. Camco Inc. y allègue que le troisième brevet de Whirlpool en lien avec cette invention, délivré à l'égard d'ailettes oscillantes souples plutôt que rigides, est invalide au motif qu'il était évident pour une

---

<sup>347</sup> *Tye-Sil Corp. Ltd. c. Diversified Products Corp. et al*, précité, note 335, p. 364-365 : « Le terme "idée" est quelquefois employé, par exemple dans l'expression "une idée n'est pas une invention" pour décrire exclusivement l'objectif recherché par l'inventeur. L'appelante utilise le terme dans ce contexte lorsqu'elle soutient que [traduction] "la contribution des inventeurs, le cas échéant, est une idée, l'idée que si le consommateur utilise en position verticale la machine à ramer classique qui est déjà bien connue et disponible, il en tirera avantage plus qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il pourra faire un plus grand nombre d'exercices". [...] À mon avis, le terme n'est pas employé comme il convient. Il est vrai qu'il n'y a pas d'invention brevetable à moins que le moyen permettant d'atteindre l'objectif recherché ait été découvert, mais il peut y avoir une "idée" dans le moyen découvert comme il y a une "idée" dans l'objectif recherché. En ce sens, une invention brevetable peut être en fait la combinaison de deux "idées", la conception de l'objectif et les suggestions en vue de sa réalisation. ».

<sup>348</sup> *Supra*, note 34.

<sup>349</sup> *Supra*, note 171 et 243.

<sup>350</sup> *Supra*, note 33.

<sup>351</sup> Précité, note 206.

personne versée dans l'art de concevoir cette modification<sup>352</sup>. La Cour invoque la présomption de validité du brevet<sup>353</sup> à l'encontre de l'allégation d'invalidité formulée par Camco Inc. De plus, faute de preuve suffisamment convaincante pour étayer l'allégation d'invalidité, la Cour conclut que Camco Inc. ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve afin de renverser la présomption de validité. Le troisième brevet de Whirlpool, ayant pour objet des ailettes oscillantes souples et un mode d'opération particulier de la machine à laver, est donc valide<sup>354</sup>.

De même, dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*<sup>355</sup>, Apotex Inc. allègue sans succès que le médicament mis au point par la partie adverse pour traiter le VIH est évident en ce que le composé chimique («AZT») était déjà connu du public bien que destiné à une utilisation thérapeutique antérieure autre. La Cour souligne, à bon droit, qu'il ne s'agit pas d'invoquer l'évidence du simple fait qu'un composé connu ait été destiné à un autre usage. En effet, l'accent n'est pas mis sur ce composé chimique connu mais plutôt sur sa nouvelle utilisation, laquelle n'était pas forcément évidente<sup>356</sup>.

---

<sup>352</sup> *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 67 : « Dans l'arrêt *Consolboard*, précité, le juge Dickson a qualifié l'arrêt *Farbwerke Hoechst* d' "arrêt qui fait autorité en matière de double brevet" et qui appuie la proposition selon laquelle un second brevet ne saurait être justifié que si les revendications font preuve "de nouveauté ou d'ingéniosité" par rapport au premier brevet : le juge Judson a dit, au nom de la Cour, que le second procédé ne comportait pas de nouveauté ou d'ingéniosité et qu'en conséquence le second brevet n'était pas justifié. »; et par. 68 : « C'est ce deuxième volet de l'interdiction, à savoir le double brevet relatif à une "évidence", que les appelantes invoquent pour contester toutes les revendications du brevet 734, à l'exception de celles relatives à l'"entraînement continu", dont elles reconnaissent la validité même si elles nient qu'il y a eu contrefaçon. ».

<sup>353</sup> L.B., art. 43(2).

<sup>354</sup> *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 75 : « L'article 45 [maintenant article 43(2)] L'article 45 de la Loi sur les brevets crée une présomption de validité. Il incombait aux appelantes de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet était invalide. Le juge de première instance a simplement conclu qu'on ne lui avait pas fourni une preuve suffisante pour réfuter cette présomption. La Cour d'appel fédérale lui a donné raison et je ne vois rien qui justifierait notre Cour de modifier ces conclusions de fait concordantes. » [nous rajoutons].

<sup>355</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270.

<sup>356</sup> L.B., art. 32; *Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, précité, note 334; *Id.*, par. 264 : « Je suis convaincu que les réalisations antérieures, prises individuellement ou collectivement, n'auraient pas permis à un technicien compétent mais dépourvu d'imagination de réaliser l'invention sans expérimentations excessives. À l'époque, on vivait une situation de crise reconnue comme telle dans le domaine de la santé, et on considérait que le SIDA était devenu épidémique. Bien des laboratoires, privés et publics, s'étaient mobilisés pour trouver un remède. Malgré toute cette activité, aucun autre chercheur scientifique n'est parvenu à la solution. ».

Pareillement, dans *Merck & Co. c. Apotex Inc.*<sup>357</sup>, bien qu'une simple variation au niveau de la structure d'une molécule (radical) ait été opérée et puisse paraître évidente, cette modification est inventive de par les effets bénéfiques inattendus et non-évidents en résultant. Par suite, en dépit de l'existence d'un brevet antérieur portant sur la molécule originale, l'énalapril, n'est pas invalide le brevet portant sur la molécule modifiée, le lisinopril, qui peut par ailleurs être avantageusement administré par voie orale.

Ainsi, ce n'est que dans les cas où une invention est évidente à la lumière de l'art antérieur en date du dépôt du brevet concerné<sup>358</sup>, que ce dernier sera déclaré invalide, en tout ou en partie selon le cas. Dans l'affaire *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*<sup>359</sup>, en l'occurrence, le second des deux brevets de *Jonhson & Jonhson Inc.* est déclaré invalide au motif que son objet est une invention qui s'avère en fait une amélioration évidente de l'objet du premier des deux brevets<sup>360</sup>. Rappelons qu'il s'agissait de brevets visant des petits ballons gonflables destinés à être utilisés dans le cadre de l'angioplastie, une procédure médicale par laquelle ces ballons sont insérés dans une artère rétrécie avant d'être gonflés.

### 2.1.6 L'absence d'utilité («lack of utility»)

Enfin, la dernière des trois exigences préalables à la délivrance d'un brevet, soit l'utilité, est également pertinente à l'égard d'un brevet dûment délivré, lequel peut être déclaré invalide au même titre qu'il le peut sous le joug de l'absence de nouveauté (ou l'antériorité) et de l'évidence. Il s'agit d'un sixième motif d'invalidité, ainsi que le dernier que nous recensons.

---

<sup>357</sup> *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, précité, note 10.

<sup>358</sup> Sous réserve de la période de grâce : L.B., art. 28.2(1)(a) et 28.3(a).

<sup>359</sup> Précité, note 80.

<sup>360</sup> *Supra*, 2.1.3; En cela, la doctrine du double brevet est mise en œuvre par l'entremise de l'évidence d'un brevet au regard d'un deuxième brevet, alors que ces deux brevets sont détenus par un même titulaire.

### 2.1.6.1 L'absence d'utilité à l'égard d'un brevet délivré

Il semble que le critère de l'utilité de l'invention soit possiblement le moins contraignant<sup>361</sup> : en effet, si l'invention fonctionne, en ce qu'elle livre le résultat escompté et accomplit tout ce qui est promis dans le mémoire descriptif, elle est à toutes fins pratiques considérée utile<sup>362</sup>; ceci sans égard à son caractère licite ou moral<sup>363</sup>.

<sup>361</sup> *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 274, par. 134: « L'utilité était promise, l'utilité était prédite, et l'utilité a été démontrée. Une simple parcelle d'utilité suffit (*Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CFC 825, 67 C.P.R. (4th) 241 (C.F. Qc/Ont.)), la juge Snider, au paragraphe 270, citant l'édition de Fox citée au paragraphe 32 des présents motifs, à la page 153). ».

<sup>362</sup> *Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.*, précité, note 300, par. 45 : « Dans la décision de première instance dans l'affaire *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, le juge Collier, à la page 216 de ses motifs, a cité avec approbation l'extrait suivant du traité de Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4e éd. (1969) : [TRADUCTION] Le véritable critère d'utilité d'une invention consiste à déterminer si une personne compétente peut l'utiliser aux fins prévues et si elle est en fait utile au moment de la délivrance du brevet aux fins indiquées par le breveté. "Si, quand on l'utilise conformément aux instructions données dans le mémoire descriptif, l'invention produit les résultats promis, elle est utile au sens où ce terme est employé dans les brevets. La question à se poser est celle de savoir si lorsqu'on fait ce que le mémoire descriptif dit de faire, on peut faire ou réaliser ce que le mémoire descriptif dit qu'on peut faire ou réaliser." Comme lord Maugham l'a fait observer dans l'affaire *Mullard Radio Valve Co. Ltd. c. Philco Radio & Television Corp. of Great Britain Ltd. et al.* : "Il s'agit de l'utilité aux fins indiquées par le breveté, que cette utilité soit commerciale ou non. Il est suffisant que cette invention, dans les mains d'une personne compétente, permette d'obtenir les résultats promis ou comme on le dit parfois, que "cela marche". Le juge Simonds voit ceci de façon encore plus succincte. "Il doit y avoir une utilité réelle. La chose doit fonctionner." Sous réserve de la qualification susmentionnée, cette invention doit être utile et aux fins précisées dans le mémoire descriptif et la revendication, dans des conditions normales de fonctionnement. Il n'est pas suffisant que cette invention soit utile sous une forme modifiée ou de concert avec une autre découverte ultérieure. Cette invention doit servir aux fins prévues; sinon, le brevet est nul; par. 46 : « Le terme [inutile] signifie [TRADUCTION] "que l'invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera". ».

<sup>363</sup> Ce critère a déjà été plus strict, à une époque où les bénéfices retirés par l'État et la population revêtaient une importance plus significative en lien avec la contrepartie au monopole. Sur ce point, voir W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 239 : « [...] the requirement of utility can be traced to the requirement in the *Statute of Monopolies* that letter patent be not "mischievous to the state". Section 2 of the *Canadian Act* now limits the definition of "invention" to something "useful". »; p. 241 : « Section 6 of the *Statute of Monopolies* required that letters patent be not "mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient". »; p. 242 : « [...] if at any time it should be made to appear to the King [...] that the grant was "prejudicial or inconvenient to our subjects in general" the letters patent would forthwith determine and be void. »; p. 243 : « [...] a patent might have been regarded as generally inconvenient if, by saving labour, it put men out of work. [...]. The economic environment, and the economic thinking, were hardly what they are today. Regulation of trade was still very much in the hands of the Crown, and the inconvenience provision was doubtless made to ensure that such regulation was *pro bono publico*. »; et enfin, p. 244: « Experience since the industrial revolution has been that great benefits may flow from labour saving devices and from the infusion of innovations into existing trade, and it is difficult to conceive of circumstances where the mere introduction of new technology is likely to be mischievous to the state. ». Comparer avec D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 120 : « Inventions are patentable despite a lack of perceptible public benefit. Public benefit is supposedly measured by the market, not by the Patent Office or the courts. Even concerns of legality or morality have, since 1994, been swept aside with the removal of the requirement that inventions must have no "illicit object in view". ».

L'inventeur ne se trouve alors pas en contravention de l'entente en vertu de laquelle un monopole lui est reconnu puisqu'il s'acquitte de son devoir de divulguer une invention fonctionnelle. Rappelons par ailleurs que selon certains auteurs, le succès commercial d'une invention peut traduire une certaine utilité<sup>364</sup>.

L'utilité met en cause une doctrine connexe, soit celle de la prédiction valable (« *sound prediction* »)<sup>365</sup>. En vertu de cette dernière, qu'il faut se garder de confondre avec l'exigence de l'utilité à proprement dit<sup>366</sup>, l'inventeur doit posséder une certitude suffisante, sur la base de ses connaissances ou de l'expérimentation, pour affirmer que l'ensemble des éléments de son invention sont effectivement fonctionnels, et ce bien qu'ils n'aient pas tous été individuellement testés au préalable<sup>367</sup>. Cette doctrine est particulièrement applicable aux inventions dans le contexte pharmaceutique, de sorte que les « éléments » auxquels nous faisons référence sont plus souvent qu'autrement des composés chimiques :

« La doctrine de la prédiction valable est apparue lorsque les inventeurs se sont mis à revendiquer, dans une invention, un grand nombre de composés dont seuls

<sup>364</sup> *Supra*, note 46.

<sup>365</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précité, note 45, par. 70 : « La règle de la prédiction valable comporte trois éléments. Premièrement, comme c'est le cas en l'espèce, la prédiction doit avoir un fondement factuel. Dans les arrêts *Monsanto* et *Burton Parsons*, les composés testés constituaient le fondement factuel, mais d'autres faits peuvent suffire selon la nature de l'invention. Deuxièmement, à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et "valable" qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité. Dans les arrêts *Monsanto* et *Burton Parsons*, le raisonnement reposait sur la connaissance de l'"architecture des composés chimiques" (*Monsanto*, p. 1119), mais là encore, d'autres raisonnements peuvent être légitimes selon l'objet de l'invention. Troisièmement, il doit y avoir divulgation suffisante. Normalement, la divulgation est suffisante si le mémoire descriptif explique d'une manière complète, claire et exacte la nature de l'invention et la façon de la mettre en pratique : H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4e éd. 1969), p. 167. En général, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la *raison pour laquelle* l'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique. Dans ce type d'affaire, toutefois, la prédiction valable est, jusqu'à un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole conféré par le brevet. Il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur la divulgation particulière requise à ce sujet, parce que les faits sous-jacents (les données résultant des tests) et le raisonnement (l'effet bloquant sur l'élongation de la chaîne) étaient effectivement divulgués et que cette divulgation n'est pas devenue un sujet de controverse entre les parties. En conséquence, je ne m'y attarderai pas davantage. ».

<sup>366</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 96 : « [...] Autrement dit, il faut faire la distinction entre l'absence d'utilité et l'absence d'essais. ».

<sup>367</sup> *Id.*, par. 99 : « [...] le commissaire ne peut refuser un brevet parce qu'un inventeur n'en a pas testé et prouvé complètement tous les usages revendiqués. ».

quelques-uns avaient été testés et dont l'utilité avait donc été prouvée. Les composés dont l'utilité n'avait pas été prouvée étaient assujettis à la règle de la prédiction valable, c'est-à-dire que les inventeurs devaient avoir un fondement suffisant leur permettant de prédire leur utilité devant une preuve contraire. D'où le principe que les revendications à l'égard des composés pour lesquels on ne pouvait pas faire de prédiction valable étaient invalides, et que l'invention était restreinte aux composés ou bien qui avaient été testés, ou bien pour lesquels on pouvait faire une prédiction valable. »<sup>368</sup>

De plus, cette doctrine vise principalement les brevets de sélection (« *selection patents* »). Ces brevets ont pour objet une classe particulière d'éléments appartenant à une même famille, lorsque tant la famille que la classe particulière d'éléments présentent des propriétés uniques susceptibles d'être brevetées indépendamment; à l'exclusion de la famille d'éléments, la classe particulière possède une utilité spécifique qui lui est propre, et que la sélection est en mesure d'identifier<sup>369</sup>.

Ainsi, à l'égard d'une classe ou d'une famille de composés chimiques, l'invalidité d'une revendication peut être alléguée au motif que certains composés chimiques visés par la revendication ne sont pas efficaces, et qu'ils sont donc dépourvus d'utilité, ou

<sup>368</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 87.

<sup>369</sup> *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 274, par. 37 : « Le terme "brevet de sélection" n'apparaît nulle part dans la *Loi sur les brevets*, ni dans sa version actuelle ni dans sa version antérieure. Il s'agit d'un produit de la jurisprudence anglaise. Dans *E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe's) Application*, [1982] F.S.R. 303 (C.L.), lord Wilberforce a affirmé à la page 309 : [TRADUCTION] "[...] [l]a difficulté surgit lorsqu'est divulgué un groupe ou une catégorie de substances relativement auxquelles un certain avantage est revendiqué, et que l'on découvre plus tard qu'une ou plusieurs des substances de ce groupe ou de cette catégorie procure des avantages spéciaux que ne procurent pas les autres substances du groupe ou de la catégorie et qui n'avaient pas été identifiés auparavant. [...]" »; par. 38 : « Depuis l'arrêt *Plavix* [[2008] 3 R.C.S. 365] de la Cour suprême, il ne fait aucun doute que ces brevets sont en principe valides au Canada. Le juge Rothstein s'est inspiré de la jurisprudence anglaise, plus particulièrement de l'arrêt de principe du juge Maugham *In re I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents*, (1930) 47 R.P.C. 289 (Ch..D.), et il a affirmé au paragraphe 9 : [...] le juge Maugham explique à la p. 321 que les brevets portant sur des produits chimiques (dont bien sûr les composés pharmaceutiques) se divisent souvent en deux [TRADUCTION] "catégories nettement distinctes". La première, celle des brevets d'origine, formée des brevets protégeant une invention source, à savoir la découverte d'une nouvelle réaction ou d'un nouveau composé. La seconde catégorie, celle des brevets visant une sélection des composés décrits en termes généraux et revendiqués dans le brevet d'origine. Le juge Maugham précise que les composés sélectionnés ne doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection [TRADUCTION] "ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté". Cependant, le composé sélectionné qui est "nouveau" et qui "possède une propriété particulière imprévue" remplit l'exigence de l'étape inventive. Le juge Maugham ajoute à la p. 322 que le brevet de sélection [TRADUCTION] "ne diffère pas en soi de tout autre brevet". » [nous rajoutons].

encore au motif que la revendication vise plus de composés chimiques que ceux dont le titulaire du brevet a pu prédire de façon suffisamment certaine l'efficacité fonctionnelle (ce qui résulterait en une prédiction déraisonnable de l'efficacité fonctionnelles des composés chimiques non testés)<sup>370</sup>. Or il s'avère que l'expérimentation, selon, le cas, n'est pas toujours un préalable à l'obtention d'un brevet<sup>371</sup>. Notons enfin que l'utilité relève d'une question mixte de droit et de faits<sup>372</sup>.

### 2.1.6.2 Incidences litigieuses liées à l'absence d'utilité à l'égard d'un brevet délivré

L'identification des circonstances dans lesquelles il est opportun de recourir à la doctrine de la prédiction valable n'est pas toujours évidente. En effet, le lien étroit qu'elle entretient avec le critère de l'utilité peut parfois s'avérer la source d'un usage mal avisé. Nous entendons donc insister, dans le cadre des illustrations jurisprudentielles suivantes, sur la distinction qu'il faut opérer entre ces notions voisines.

Nous avons pu constater dans l'affaire *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*<sup>373</sup> qu'il y a lieu de prononcer l'invalidité des revendications si elles sont directement afférentes à des produits inutiles. En l'occurrence, l'invalidité résulte du fait qu'une revendication de type Markush inclut des composés chimiques inefficaces. Ce dernier cas, dans lequel des composés chimiques spécifiques sont visés, se distingue de celui où une revendication vise plus généralement un ensemble d'éléments au sein duquel quelques rares exceptions peuvent ne pas être utiles<sup>374</sup>. Dans ce dernier cas, on ne peut prétendre qu'une invention n'est pas utile du seul fait de l'inefficacité d'un des composés

<sup>370</sup> M.O.P.O.P., ch. 12.08.04 et 12.08.054.

<sup>371</sup> *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 3 (C.F. Ont.), par. 59; y mentionné : « En conséquence, le test n'est pas une exigence absolue pour un brevet fondé sur la prédiction valable. En outre, dans une affaire comme celle dont est saisie la Cour où il existe d'abondantes données sur l'utilité de composés connexes tels que le captopril, l'énapril et le composé de Tanabe, il existait des éléments de preuve sur lesquels la juge pouvait se fonder pour conclure qu'il y avait un fondement factuel pour prédire l'utilité de l'invention. ».

<sup>372</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 93.

<sup>373</sup> *Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1332, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1721 (C.F. Ont.), par. 100 : « Il est bien établi en droit que lorsque la revendication d'un brevet contient des espèces chimiques inopérantes, l'ensemble de la revendication est invalide. ».

<sup>374</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 89 : « S'il est démontré que certaines substances comprises dans la revendication n'ont pas d'utilité, la revendication est fautive, à l'exception peut-être d'un cas *de minimis* où il n'y a que de rares exceptions. ».

chimiques (ou très peu d'entre eux) dérivés d'une formule générale faisant l'objet du brevet<sup>375</sup>.

Dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*<sup>376</sup>, Apotex Inc. prétend que le brevet de la partie adverse est invalide en ce qu'il protège des composés chimiques inutiles du fait de ne pas avoir fait l'objet de tests suffisants. La Cour indique que son rôle n'est pas, à l'instar du Ministère de la Santé, de vérifier que le médicament (composé chimique) résultant est sécuritaire dans un cadre de conformité<sup>377</sup>, mais bien que les composés chimiques sont utiles d'un point de vue juridique, ayant ou non fait l'objet de tests suffisamment exhaustifs. La Cour différencie donc d'une part le cas d'un composé chimique inutile à proprement dit, car inefficace dans le cadre de l'invention, du cas d'un composé chimique utile prétendu inutile en raison de tests insuffisants d'autre part. Or, en l'occurrence, aucune preuve n'étant présentée au soutien de l'inutilité du composé chimique d'intérêt, la doctrine de la prédiction valable n'est d'aucun secours pour alléguer l'inutilité comme l'envisage à tort Apotex Inc. sur la base du fait qu'elle juge insuffisants les efforts d'expérimentation et de tests du médicament breveté : cette doctrine doit en effet être invoquée pour alléguer non pas que le composé chimique est inutile, mais pour alléguer que le titulaire du brevet n'était pas en mesure de prévoir valablement, en temps opportun<sup>378</sup>, l'utilité de ce composé chimique<sup>379</sup>.

<sup>375</sup> *Whirpool c. Camco Inc.*, précité, note 206, par. 53.

<sup>376</sup> Précité, note 270.

<sup>377</sup> *Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, précité, note 274, par. 133 : « L'utilité d'une invention n'a pas à être démontrée dans le brevet. Une prédiction valable suffira. Comme l'a noté la Cour suprême dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précité, note 45, la prédiction valable doit avoir un fondement factuel, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et "valable" qui permette d'inférer de ce fondement factuel le résultat souhaité, et il doit y avoir une divulgation suffisante. Il faut examiner avec soin ce que l'inventeur a promis. Comme je l'ai indiqué plus haut, l'inventeur n'a pas promis que l'escitalopram était meilleur que le citalopram comme antidépresseur, bien qu'il y ait maintenant des indications que tel est effectivement le cas. Bien qu'il n'y ait aucun élément de preuve indiquant que l'escitalopram avait fait l'objet d'essais chez l'humain, cela n'est pas une condition préalable à l'obtention d'un brevet, contrairement à ce qui prévaut dans le contexte d'approbations d'aliments et de drogues. Les essais divulgués avaient été réalisés chez des rongeurs, tout comme dans le cas de la mise à l'essai du citalopram. Puisque le citalopram était un antidépresseur utile et que l'escitalopram était plus puissant sans indication d'effets secondaires, il s'ensuit que la prédiction était valable. Cette allégation, sur laquelle Apotex a particulièrement insisté, doit être rejetée. ».

<sup>378</sup> *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CFA 64, [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 208 (C.A.F. Ont.) (le caractère raisonnable de la prédiction doit être évalué à la date du dépôt de la demande de brevet).

Nous avons donc présenté les six principaux motifs permettant d'asseoir un prononcé d'invalidité à l'égard d'un brevet dûment délivré. Un recours en invalidité peut être intenté par toute personne qui a un intérêt à le faire. Le *locus standi* est à cet égard reconnu de façon assez large<sup>380</sup>. Il n'en reste pas moins que c'est bien souvent à titre de moyen défense, à l'encontre d'un recours en contrefaçon, que l'invalidité d'un brevet est alléguée dans un cadre litigieux<sup>381</sup>. Un brevet invalide ne pouvant être contrefait, ce

---

<sup>379</sup> *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation*, précité, note 270, par. 89 : « If it is possible for the patentee to make a sound prediction and to frame a claim which does not go beyond the limits within which the prediction remains sound, then he is entitled to do so. Of course, in so doing he takes the risk that a defendant may be able to show that his prediction is unsound or that some bodies falling within the words he has used have no utility or are old or obvious or that some promise he has made in his specification is false in a material respect; but if, when attacked, he survives this risk successfully, then his claim does not go beyond the consideration given by his disclosure, his claim is fairly based on such disclosure in these respects, and is valid. »; et par. 92 : « It appears that the purpose of evoking the doctrine of sound prediction [...] is to strike a balance between allowing inventors some flexibility to claim, in the face of evidence to the contrary, that the derivative untested compounds had utility, while at the same time impeding attempts to monopolize a wide range or whole family of compounds on a theoretical or speculative basis. [...] the doctrine of sound prediction is a matter of testing, not utility. So long as they are not speculative, the untested compounds are valid, although they had been conclusively established to have utility at the time of the claim. The inventor must have at least a sound basis for making a prediction that the compound had utility. »; par. 96 : « If a single claim covers a large class of chemical bodies closely related to the discovered active ingredient and it is shown that some chemical bodies falling within such claim do not function as indicated, that is they have no utility, then the claim is invalid. However, if the claim covers all the compounds of a class based upon the discovery of one or several compounds of the class, on the basis of sound and reasonable predictability, and if no useless compound is found to fall within the claim, the inventor is entitled to the claim as it was sound and reasonable to predict utility for all chemical bodies in the class on the basis of having discovered the utility of only one or more compounds prior to filing his patent application. ».

<sup>380</sup> H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 520 : « In order to have *locus standi* as a person interested, it is not necessary that the plaintiff should himself be a patentee. Where an individual is using an invention in respect of which another person claims to have a patent, that the unlicensed user believes to be invalid, or where a person is desirous of using anything described in the patent but which patent he has reason to believe is void, he has such an interest to qualify of sufficient interest; R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 454 : un titulaire de licence peut être forclos d'alléguer l'invalidité du brevet.

<sup>381</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 225 : « Objections to validity were also early recognized as defences to infringement actions. »; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 160 : « Complex arguments about interpretation or invalidity can theoretically be avoided by showing that a user is doing something that was not new at the claim date. Suppose the user can point to a piece of prior art - a patent, publication, or device - that discloses the same activity that the user is pursuing. Or suppose the user shows that its activity is just an obvious mechanical equivalent or improvement of the prior art. Logically, then, the user cannot be infringing. Either the patent sued on must be anticipated or obvious, or its claims do not cover the user's activities. Whatever the reason, there can be no infringement. This way of running a case even has a name: the *Gillette* defence. It supposedly saves costs, but few lawyers are brave enough to run it as their sole defence. One must be very sure of a holeproof basket before putting all one's eggs in it. »; y mentionné: *Gillette Safety Razor Co. c. Anglo-American Trading Co. Ltd.*, (1913) 30 R.P.C. 465, p. 480-81 (H.L.), « where it was authoritatively expounded ». Également, *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, précité, note 328, par. 80 : « Gillette defence: As an alternative defence, Apotex pleads what is known as the "Gillette Defence" arising out of the decision in *Gillette*. The classic statement of the defence is as follows : [...] the defence that " the alleged infringement was not novel at the date of the plaintiff's Letters Patent " is a good defence in law, and it would sometimes obviate the great length and expense of Patent cases if the

moyen de défense est particulièrement utilisé en vue de tenter de neutraliser un tel recours<sup>382</sup>. Toutefois, conformément à une présomption de validité, formulée à l'article 43(2) de la *Loi sur les brevets*, le brevet est présumé valide *ab initio*, et ce jusqu'au prononcé d'un jugement à l'effet contraire<sup>383</sup>. Notons que lorsque l'invalidité d'un brevet est plaidée avec succès en défense dans le cadre d'un recours en contrefaçon, cette invalidité n'est opposable qu'à la partie défenderesse l'ayant alléguée. Par conséquent, lorsque le prononcé d'invalidité d'un brevet est recherché de façon absolue (*in rem*) plutôt que relative (*inter partes*), elle ne peut être obtenue que par voie de recours en invalidité à proprement dit<sup>384</sup>.

La validité et la contrefaçon se trouvent donc intimement liées au niveau des allégations respectives des parties à un litige, d'où l'intérêt de les étudier de façon complémentaire. Ainsi, nous nous proposons maintenant de traiter en détail de la contrefaçon, avec laquelle nous concluons le second volet de l'ouvrage.

---

defendant could and would put forth his case in this form, and thus spare himself the trouble of demonstrating on which horn of the well-known dilemma the plaintiff had impaled himself, invalidity or non-infringement. ».

<sup>382</sup> W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, note 74, 229: « The consolidating Act of 1883 made many changes, but as to validity of patents, section 26 provided : [...] (3) Every ground on which a patent might, at the commencement of this Act, be repealed by *scire facias* shall be available by way of defence to an action of infringement and shall also be a ground of revocation. ».

<sup>383</sup> L.B., art.62; H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 514 : « [...] until proceedings are taken to declare it void it still subsists and operates [...] ».

<sup>384</sup> L.B., art. 58 et 60; H. G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 514 : « The patent will stand in the way of subsequent parties charged with infringement who will have to defend any action brought against them, and, while such judgement will be of considerable weight in connection with a subsequent action, it will not operate as an absolute bar. There is no such remedy in an action for infringement as a declaration of invalidity that operates other than *inter partes*, and if it is desired to establish invalidity as a matter of *in rem*, it is necessary to proceed by way of impeachment. ». De plus, seule la Cour fédérale peut prononcer l'invalidité *in rem*. À cet effet, R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 23, p. 451.

## 2.2 Contrefaçon

Nous traitons maintenant, en dernier lieu, de la contrefaçon. La contrefaçon est une question mixte de faits et de droit<sup>385</sup>. Si le cadre factuel permet d'identifier des actes de contrefaçon, c'est par ailleurs l'interprétation juridique des revendications qui en définit l'objet<sup>386</sup>. Les actes accomplis par les contrefacteurs doivent donc viser l'objet des revendications d'un brevet allégué contrefait.

Ne faisant l'objet d'aucune définition dans la *Loi sur les brevets*, c'est donc à l'énoncé des droits exclusifs<sup>387</sup> du titulaire de brevet qu'il faut s'en remettre pour identifier ce qui constitue, directement ou indirectement, un acte de contrefaçon. C'est dans cette optique qu'en premier lieu, nous examinons l'étendue de l'exclusivité afférente aux droits d'exploiter, de vendre et de fabriquer l'objet de l'invention. Nous présentons ensuite une variante de la contrefaçon, lorsqu'elle est orchestrée indirectement, par l'entremise d'un tiers.

Après avoir traité des droits du titulaire de brevet, nous abordons ensuite les droits du public, qui, bien que restreints, existent en périphérie du monopole du titulaire de brevet. Un régime d'exception aménage effectivement, à l'égard des inventions brevetées, un cadre d'utilisation précis. Enfin, nous traitons des recours dont dispose le titulaire de brevet lorsque ce dernier est contrefait, et identifions la nature des mesures préventives et d'indemnisation pouvant être respectivement mises en œuvre ou réclamées.

---

<sup>385</sup> H.G. FOX, *op. cit.*, note , p. 350.

<sup>386</sup> *Supra*, note 242.

<sup>387</sup> L.B., art. 42.

## 2.2.1 Le droit exclusif d'exploiter l'invention

Seul le titulaire du brevet peut exploiter l'objet de son invention. La contrefaçon peut donc être alléguée dès lors que l'utilisation qui est faite par un tiers<sup>388</sup> d'une invention brevetée revêt une dimension commerciale.

### 2.2.1.1 L'utilisation commerciale de l'invention

Le terme « exploiter »<sup>389</sup> est susceptible d'interprétation pour les fins de l'application de la *Loi sur les brevets*<sup>390</sup>. Les tribunaux ont ainsi défini ce qui constitue une exploitation d'une invention à proprement dit, laquelle doit en définitive être active ou, à défaut, pouvoir être inférée d'une possession de l'invention avec intention d'y recourir au besoin. En 2004, La juge en chef McLachlin et le juge Fish, siégeant alors à la Cour Suprême du Canada, apportent les précisions suivantes :

« On peut considérer que ces propositions émanent de l'analyse précédente du verbe "exploiter" figurant dans la *Loi sur les brevets* :

1. Selon leur sens lexicographique ordinaire, les verbes "exploiter" et "use" connotent une utilisation en vue d'une production ou dans le but de tirer un avantage.
2. Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le défendeur a "exploité" une invention brevetée consiste à se demander si l'inventeur a été privé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet.
3. Tout avantage commercial qui peut découler de l'invention appartient au titulaire du brevet.
4. Il est possible de conclure à l'existence de contrefaçon même si l'objet ou le procédé breveté fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes, pourvu que l'invention brevetée soit importante pour les activités du défendeur qui mettent en cause la structure non brevetée.
5. 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.

<sup>388</sup> Le tiers non autrement autorisé par une licence.

<sup>389</sup> L.B., art. 42.

<sup>390</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 32 : « Le recours à trois règles ou pratiques bien établies en matière d'interprétation législative peut également se révéler utile. Premièrement, l'interprétation du verbe "exploiter" figurant dans la *Loi sur les brevets* doit être téléologique et fondée sur la compréhension des raisons pour lesquelles la protection par brevet est accordée. Deuxièmement, l'interprétation doit être contextuelle, en ce sens qu'elle doit tenir compte des autres termes de la disposition. Enfin, elle doit tenir compte de l'apport de la jurisprudence. ».

6. La possession, du moins dans le cadre d'un commerce, donne naissance à une présomption d'"exploitation" réfutable.
7. 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>391</sup>

Notons que le fait de ne pas exploiter l'invention n'équivaut pas à absence de contrefaçon. En effet, lorsqu'il y a simple possession de l'invention avec possibilité de s'en servir si les conditions propices à son utilisation surviennent, ceci revient à bénéficier des bienfaits de l'invention. On considère alors que le possesseur, bien qu'il n'ait pas utilisé l'invention à proprement dit, bénéficie de la garantie offerte par l'invention puisqu'il pourrait, au besoin, y recourir en temps opportun<sup>392</sup>. L'exploitation de l'invention signifie également que l'invention est utilisée en conformité à sa destination<sup>393</sup>, ou encore qu'une plus-value en est retirée dans un contexte accessoire<sup>394</sup>.

<sup>391</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 58.

<sup>392</sup> *Id.*, par. 47 : « De plus, comme lord Dunedin l'a souligné dans l'arrêt *British United Shoe Machinery Co. c. Simon Collier Ltd.*, (1910) 27 R.P.C. 567 (H.L.), la possession à titre préventif d'un extincteur, par exemple, a une "valeur latente". L'extincteur est "exploité" pour éteindre les flammes en cas de besoin. Il en est de même d'une machine à vapeur de secours [TRADUCTION] "destinée à être exploitée, dans certaines circonstances, exactement dans le même but que la machine principale" (p. 572). L'exploitation de l'utilité latente d'une invention est un avantage que l'on tire de l'invention. ».

<sup>393</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 45 : « Pour déterminer si le défendeur a "exploité" l'invention brevetée, il faut examiner les agissements du défendeur au regard de l'objet du brevet et se demander si ces agissements mettaient effectivement en cause cet objet. Dans l'arrêt *Betts c. Neilson*, (1868) L.R. 3 Ch. App. 429 (conf. par (1871) L.R. 5 H.L. 1), l'objet du brevet était la préservation du contenu de bouteilles pendant leur transport. La cour a statué que, même si les bouteilles ne faisaient que transiter par l'Angleterre sans être ouvertes, le défendeur avait exploité l'invention dans ce pays étant donné que, pendant qu'elle y était transportée, la bière était protégée par l'invention. Lord Chelmsford a affirmé, à la p. 439 : [...] [TRADUCTION] C'est l'utilisation de la machine ou de l'article aux fins pour lesquelles ils ont été conçus qui constitue l'utilisation concrète de ceux-ci, et, peu importe que les capsules aient été destinées à orner ou encore à protéger le contenu des bouteilles sur lesquelles elles étaient placées, on peut dire à juste titre que, pendant tout le temps qu'elles se sont trouvées en *Angleterre*, elles étaient exploitées concrètement dans le but même pour lequel les vendeurs les avaient placées sur les bouteilles. »; ceci s'accorde néanmoins avec le principe selon lequel on admet par contre à titre d'invention une nouvelle utilisation d'un objet breveté connu, ce qui souligne l'importance de la détermination de la destination de l'objet breveté dans le cadre d'une analyse afférente à son « utilisation ». Sur ce point, voir *Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, précité, note 334.

<sup>394</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 46 : « En fait, il n'est pas nécessaire que l'invention brevetée soit utilisée exactement dans le but pour lequel elle a été conçue pour que l'activité du défendeur en mette en cause l'objet. Dans l'arrêt *Neilson*, il n'importait pas de savoir si l'invention avait effectivement permis de protéger les bouteilles pendant leur transport, étant donné que, sans cette invention, elles auraient cassé. ».

### 2.2.1.2 Incidences litigieuses afférentes à l'exploitation

L'exploitation qui intéresse la *Loi sur les brevets* est celle qui s'avère susceptible d'occasionner un enrichissement injustifié ; ceci est conforme aux fondements téléologiques de l'institution juridique du brevet. Il s'ensuit que cette exploitation doit revêtir un caractère commercial pour constituer de la contrefaçon.

Dans l'affaire *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*<sup>395</sup>, la partie appelante principale Monsanto Canada Inc. intente un recours en contrefaçon contre la partie intimée, Schmeiser. Monsanto Canada Inc. a obtenu un brevet visant des gènes modifiés, lesquels confèrent une résistance particulière aux plantes. Ces plantes génétiquement modifiées présentent une résistance intéressante à l'égard de certains pesticides auxquels elles sont exposées.

Monsanto Canada Inc. accorde des licences à certains fermiers intéressés par cette invention. Bien que Schmeiser ait choisi de ne pas être titulaire d'une telle licence dans le cadre de l'exploitation de sa ferme, il s'avère que des graines en provenance de terres avoisinantes se retrouvent malgré tout sur ses terres de façon inopinée, emportées par le vent. Il en résulte que les plantes aux gènes brevetés poussent sur les terres de Schmeiser, ce qui s'avère la cause du recours en contrefaçon intenté par Monsanto Canada Inc. Schmeiser plaide en défense qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis au motif que les plantes poussent sur son terrain des suites d'un fait naturel hors de son contrôle et que la propriété lui en incombe par accession. Par suite, la propriété des graines aux gènes brevetés lui conférerait le droit d'utiliser ces dernières. De même, Schmeiser argue que ces plantes ne peuvent par ailleurs pas être brevetées, à tout événement, de sorte que le recours de Monsanto Canada Inc. est mal fondé à la base.

Le tribunal rejette ces arguments, considérant, d'une part, que Schmeiser a entreposé les graines qui se sont retrouvées sur ses terres, ayant par surcroît vendu des plantes génétiquement modifiées qui ont été cultivées et, d'autre part que l'utilisation de

---

<sup>395</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12.

ces plantes, produites à partir des graines aux gènes brevetés, constitue de la contrefaçon même si les plantes elles-mêmes (par opposition à leurs gènes modifiés) ne sont pas brevetées<sup>396</sup>.

Il en appert que l'exploitation pour les fins de la *Loi sur les brevets*<sup>397</sup> revêt un sens à la fois large et teinté d'une appréciation commerciale<sup>398</sup>. En effet, ce sont les avantages économiques dont l'inventeur est privé qui doivent guider dans l'interprétation de ce qui constitue une exploitation ou utilisation, même partielle, de l'invention<sup>399</sup>. Il s'agit de prévenir l'opportunisme (*resquillage*)<sup>400</sup> aux dépens de l'inventeur<sup>401</sup>.

Bien que l'intention d'exploiter ou d'utiliser une invention ne soit généralement pas requise pour établir la contrefaçon, la simple possession fait présumer l'intention d'exploiter ou d'utiliser. Néanmoins cette présomption peut être renversée en invoquant l'absence d'une telle intention<sup>402</sup>. En l'occurrence, Schmeiser n'est nullement un acteur

---

<sup>396</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 40 : « Premièrement, la jurisprudence est utile pour décider si la protection par brevet s'applique dans les cas où l'invention brevetée fait partie d'une autre chose exploitée par le défendeur. Elle est utile pour trancher l'argument des appelants selon lequel cultiver des plantes n'équivalait pas à en "exploiter" les gènes et cellules brevetés. »; par. 41 : « [TRADUCTION] "Exploiter" s'applique à la fois aux produits et aux procédés brevetés, ainsi qu'à leurs dérivés. » [nous soulignons]; par. 42; et par. 43 : « Il peut donc y avoir contrefaçon par exploitation même dans le cas où l'invention brevetée fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes. Comme l'affirme le professeur Vaver, cette règle a une portée large. »; enfin, au par. 78 : « On ne saurait faire valoir, comme moyen de défense, que seule une composante de la chose que l'on a exploitée était brevetée, et non la chose au complet. » [nous soulignons].

<sup>397</sup> L.B., art. 42.

<sup>398</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 31 : « Le sens du verbe "exploiter" est très clair. Il connote une utilisation en vue d'une production ou dans le but de tirer un avantage [...]. ».

<sup>399</sup> *Id.*, par. 36 : « L'interprétation téléologique est complétée par l'examen contextuel de l'art. 42 de la *Loi sur les brevets*, qui démontre que le monopole conféré protège généralement les intérêts commerciaux du titulaire du brevet. » [nous soulignons].

<sup>400</sup> *Supra*, note 69.

<sup>401</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 12, par. 34 : « [...] l'interdiction s'applique à [TRADUCTION] "tout acte qui nuit à la pleine jouissance du monopole conféré au titulaire du brevet", s'il est accompli sans le consentement de ce dernier (H. G. Fox, *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4e éd. 1969), p. 349) ».

<sup>402</sup> *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précité, note 365, par. 53 : « Le fardeau de prouver la contrefaçon deviendrait irréaliste et trop lourd en matière de possession, si le titulaire du brevet devait démontrer que le défendeur avait l'intention de contrefaire le brevet. Comme l'explique le professeur Vaver [...], [TRADUCTION] "[i]l se peut que la simple possession ne constitue pas une exploitation, mais on peut présumer qu'une entreprise qui possède un produit breveté à des fins commerciales a exploité ce produit ou entend le faire, à moins qu'elle ne démontre le contraire". » [nous soulignons].

désintéressé aux prises avec un aléa naturel, ayant entreposé les graines aux gènes brevetés, les ayant cultivées et en ayant vendu le produit résultant.

## 2.2.2 Le droit exclusif de vendre l'invention

La vente de l'objet de l'invention par un tiers<sup>403</sup>, dans un contexte commercial, contrevient également aux fondements téléologiques de l'institution juridique du brevet. Il va sans dire qu'une telle vente constitue un acte de contrefaçon qui brime les intérêts économiques du titulaire de brevet.

### 2.2.2.1 La vente et le marché international

Le fait de « vendre »<sup>404</sup> ce qui fait l'objet d'un brevet est également sujet à un recours en contrefaçon, pour autant que ce fait survienne sur le territoire canadien<sup>405</sup>. Tous les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution sont d'ailleurs susceptibles de poursuite, qu'ils aient ou non connaissance de la nature illégale de leur geste<sup>406</sup>. La notion de territorialité caractéristique de la protection accordée par voie de brevet impose quelques précisions sur le plan de la circulation des biens dans un contexte d'importation ou d'exportation. Ainsi, si un produit est breveté au Canada, l'importation de ce produit fabriqué à l'étranger, avec l'intention de le vendre ou de l'utiliser au Canada, constitue ainsi de la contrefaçon<sup>407</sup>. Dans certains cas, la seule importation<sup>408</sup> de ce produit ne constitue toutefois pas un acte de contrefaçon.

Précisons que, généralement, la contrefaçon ne peut être alléguée lors de la revente d'un bien breveté qui a initialement été acquis dûment auprès de l'inventeur ou

<sup>403</sup> Le tiers non autrement autorisé par une licence.

<sup>404</sup> L.B., art 42.

<sup>405</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p.153; *Domco Industries Ltd. c. Mannigton Mills Inc.*, (1990) 29 C.P.R. (3d) 481, 496 (C.A.F. Qc): une compagnie américaine acceptant des commandes de clients canadiens pour un bien breveté au Canada ne commet aucun acte de contrefaçon, la vente (et le transfert de propriété) ayant lieu aux États-Unis.

<sup>406</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 152.

<sup>407</sup> *Id.*, p. 153.

<sup>408</sup> *Id.*, p. 153 : « The Act does not explicitly grant an exclusive right to “import”, so importing for a permissible purpose like private experiment or research is presumably lawful. ».

d'un vendeur autorisé à procéder à cette vente. Dans ce dernier cas, la contrefaçon ne peut être alléguée que si l'acheteur est expressément avisé, lors de la vente initiale de ce bien, de l'interdiction de le revendre<sup>409</sup>. Notons par ailleurs que l'offre de vente et la vente doivent être distinguées, bien qu'en certains cas, de façon préventive, une injonction puisse être demandée à l'égard de certaines offres<sup>410</sup>.

S'agissant d'un produit breveté susceptible d'assemblage, les composantes de ce dernier ne peuvent être vendues séparément dans le but de vendre indirectement ce qui ne peut directement être vendu. Ceci vaut *a fortiori* lorsque les composantes sont vendues en étant accompagnées d'instructions pour les fins d'assemblage de ce produit breveté<sup>411</sup>.

### 2.2.2.2 Incidences litigieuses liées à la vente

La détermination de la survenance de la contrefaçon présente des particularités lorsque les actes susceptibles d'étayer la contrefaçon sont accomplis dans un cadre international.

Dans l'affaire *Laboratoire Servier c. Apotex Inc.*<sup>412</sup>, Laboratoire Servier allègue que les activités commerciales d'Apotex Inc. constituent de la contrefaçon. Laboratoire Servier détient un brevet pour un médicament (« COVERSIL ») destiné au traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. Apotex Inc. vend une version générique de ce médicament, laquelle s'inscrit toutefois dans le domaine des revendications du brevet de la partie adverse. Étant donné qu'Apotex Inc. offre en vente et vend au public cette version générique du médicament au Canada, la contrefaçon est établie sans équivoque. Apotex Inc. reconnaît même qu'il y a contrefaçon dans la mesure où les revendications du brevet de Laboratoire Servier sont valides, ce qui est vérifié et confirmé dans le cadre de l'instance judiciaire.

<sup>409</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 152.

<sup>410</sup> *Id.*, p. 153.

<sup>411</sup> *Id.*, p. 152; y mentionné: *Windsurfing International Inc. c. Trilantic Corp.*, (1985) 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F. Ont.); voir aussi *UView Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. (f.a.s.) Cliplight Manufacturing Co.*, 2009 CFC 58, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n° 248 (C.F. Ont.).

<sup>412</sup> Précité, note 361.

En ce qui a trait aux activités commerciales internationales d'Apotex Inc., pour ce qui est de la vente de la version générique du médicament, deux aspects sont d'intérêt particulier. En premier lieu, Laboratoire Servier allègue que les filiales étrangères d'Apotex Inc. font l'acquisition au Canada de la version générique du médicament. Laboratoire Servier argue ainsi que la vente par laquelle ce transfert de titre survient au Canada constitue de la contrefaçon, en ce que les filiales étrangères entrent en possession au Canada de la version générique du médicament breveté avec l'intention de la vendre à l'étranger. Cependant, en vertu des ententes contractuelles entre Apotex Inc. et ses filiales, la Cour estime qu'il n'y a pas intention de transférer, au Canada, la propriété de la version générique du médicament. C'est plutôt à l'étranger que s'opère la passation de titre entre Apotex Inc. et ses filiales. Il en résulte que l'on ne peut conclure à la survenance d'un acte de contrefaçon par ces dernières, puisque la version générique du médicament n'est pas acquise au Canada pour fins de distribution à l'extérieur du pays, tel qu'allégué à tort par Laboratoire Servier. En second lieu, il en va bien entendu de même pour les ventes au public réalisées par les filiales étrangères d'Apotex Inc., lorsque ces ventes surviennent à l'extérieur du Canada, dans un pays où Laboratoire Servier ne détient pas de brevet.

### **2.2.3 Le droit exclusif de fabriquer l'invention**

Toujours dans une optique téléologique de l'institution juridique du brevet, la fabrication de l'objet de l'invention, à dessein d'en tirer profit, porte atteinte au monopole du titulaire de brevet. Il s'agit du troisième droit dont l'exercice exclusif est acquis au titulaire de brevet.

#### **2.2.3.1 La nature de la fabrication**

Au même titre que les faits d'« exploiter » (ou utiliser) et de « vendre », le fait de « fabriquer »<sup>413</sup> l'objet d'une invention constitue un acte de contrefaçon. Le titulaire de brevet est de plus bien fondé d'alléguer cette dernière lorsqu'un produit semblable au

---

<sup>413</sup> L.B., art. 42.

produit breveté est offert en vente sur le marché, devant toutefois préalablement démontrer que ce produit concurrent a été fabriqué en contravention de ses droits. Il s'agit alors d'établir la similitude entre les deux produits. Dans le cas où le brevet du titulaire vise plutôt la méthode de fabrication permettant de fabriquer le produit, le titulaire de brevet bénéficie d'une présomption selon laquelle le produit sur le marché a été fabriqué en utilisant cette méthode<sup>414</sup>.

Il y a lieu d'apporter une précision sur la portée du terme « fabriquer », qui revêt autrement son sens ordinaire. Ce dernier doit être distingué du terme « réparer ». Ainsi, la réparation d'un bien faisant l'objet d'un brevet ne constitue pas un acte de contrefaçon<sup>415</sup>. En effet, le propriétaire de ce bien bénéficie d'une licence implicite de le faire réparer. Ceci confère le droit au propriétaire le droit d'entretenir ce bien, notamment afin de pouvoir dûment en jouir. Pour s'inscrire en marge de la contrefaçon, la réparation visée doit prolonger la vie du bien sans le modifier de façon à en faire un nouveau produit<sup>416</sup>. Notons enfin que si une composante elle-même brevetée est utilisée dans le cadre de la réparation, il y a contrefaçon directe, cette composante étant utilisée intégralement et conformément à sa destination.

### 2.2.3.2 Incidences litigieuses liées à la fabrication

Cette distinction entre la fabrication et la réparation est la particularité qui nous apparaît mériter d'être soulignée. C'est donc cet aspect que nous abordons dans la

---

<sup>414</sup> L.B., art. 55.1; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 154 : « Products made using a patented machine or process infringe the patent, whether the machine is situated locally or abroad. ».

<sup>415</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 165.

<sup>416</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133, p. 26; y mentionné: *Sirdar Rubber Co. Ltd. c. Wallington Weston & Co.*, (1907) 24 R.P.C. 539 (H.L.)[...] : « Ce principe est tout à fait clair, bien qu'il soit parfois difficile de l'appliquer; on peut prolonger la vie d'un article faisant l'objet d'une licence, mais on ne doit pas fabriquer un nouveau sous le masque de réparation. ». La difficulté en pareils cas consiste à déterminer si ce qui a été fait constitue vraiment de la réparation ou si le produit est un nouvel article. Puis, toujours dans, *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, p. 27; y mentionné : *Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. and Another c. Neal*, (1899) 16 R.P.C. 247, [...] à la p. 250 : « À mon avis, une personne peut effectuer une simple réparation sans être tenue d'obtenir une licence du fabricant; mais lorsqu'elle prend la chose entière et vend ce qui est un nouveau pneu comportant seulement les anciens fils métalliques, j'estime qu'il n'existe pas de licence d'utilisation des anciens fils pour les incorporer dans la même combinaison qui fait l'objet des lettres patentes et pour former précisément cette combinaison. ».

jurisprudence, tout en rappelant la nécessité d'établir la correspondance entre un produit allégué contrefait et l'objet des revendications du brevet en cause.

Nous effectuons un retour sur l'affaire *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd*<sup>417</sup>, laquelle met en cause une revendication de type Jepson : cette revendication spécialisée admet l'art antérieur, en l'occurrence un « bloc obturateur », et met l'accent sur un perfectionnement, soit une « garniture » installée à même ce bloc obturateur et contribuant à l'étanchéité de ce dernier. La défenderesse, ayant procédé à des réparations sur les blocs obturateurs d'un client, se pose la question de savoir si ces réparations sont ou non en fait des actes de fabrication. Le tribunal observe que suite à la réception des blocs endommagés, la défenderesse dispose des éléments abîmés pour en construire des nouveaux. Il s'avère donc que la défenderesse fabrique une nouvelle garniture en caoutchouc qu'elle moule afin de l'installer subséquemment sur le bloc obturateur à réparer. La Cour ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'un travail de réfection mais bel et bien de fabrication, et que le produit final correspond au produit breveté<sup>418</sup>.

Soulignons toutefois que même lorsque l'acte de fabrication vise apparemment une invention brevetée, encore faut-il que les revendications du brevet afférent soient rédigées de façon à englober le bien fabriqué illégalement dans le domaine de protection du brevet : ainsi dans l'affaire *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc*<sup>419</sup>, la demanderesse échoue dans son recours en contrefaçon précisément parce que la fabrication de blocs similaires par la défenderesse n'est pas accomplie en contravention du brevet de la demanderesse, lequel protège un mur (« *retaining wall* ») constitué de blocs et non les blocs eux-mêmes. Ceci nous avait permis de constater l'importance d'utiliser à bon escient les revendications spécialisées<sup>420</sup>.

<sup>417</sup> *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, précité, note 133.

<sup>418</sup> *Id.*, p. 27 : « [...] je ne doute guère que les activités de la défenderesse en l'espèce constituent de la fabrication plutôt que de la réparation. De la garniture envoyée pour être construite, il ne reste que les dents, tout le caoutchouc ayant été détruit. Elles sont donc assemblées, de la même manière que la garniture des demanderesse, dans un moule avec du caoutchouc neuf, et tout élément ou toute dent endommagée est remplacée si besoin est, bien que ce soit un cas rare. Il en résulte un nouvel article de qualité marchande, et il ne s'agit pas de réparation. ».

<sup>419</sup> *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, précité, note 131.

<sup>420</sup> *Supra*, 1.3.1.

## 2.2.4 L'incitation d'un tiers à la contrefaçon

La contrefaçon peut être établie directement ou indirectement. Elle est dite directe lorsqu'il y a exploitation, vente ou fabrication de l'invention brevetée. La contrefaçon peut toutefois être établie indirectement, lorsque c'est par l'entremise des activités d'un tiers qu'une personne contribue à un acte de contrefaçon.

### 2.2.4.1 La nature de la collaboration

L'acte par lequel une personne en incite une autre à porter atteinte aux droits du titulaire de brevet ou lui en donne les moyens constitue de la contrefaçon, lorsque cette atteinte se concrétise. L'incitation ne peut résulter d'un acte simplement passif<sup>421</sup>. Cet acte doit s'inscrire dans un cadre permettant de constater que la personne qui incite a connaissance que par son fait, elle participe indirectement à la contrefaçon<sup>422</sup>. Par exemple, la fabrication, la vente ou l'exploitation d'éléments éventuellement exploités par un tiers pour contrefaire le brevet ne sont pas des actes de contrefaçon, sauf dans la mesure où il existe un arrangement en vertu duquel des acteurs collaborent pour poser des actes isolés à la chaîne, de sorte que l'ensemble des actes constitue de la contrefaçon, quand bien même les actes isolés n'en constituent pas. Ainsi, est coupable de contrefaçon la personne qui vend des éléments distincts en incitant ou encourageant l'acheteur à les utiliser pour contrefaire le brevet<sup>423</sup>.

En 2002, le juge O'Keefe de la Cour Fédérale énonce comme suit le test applicable pour les fins d'établir qu'une personne incite un tiers à commettre un acte de contrefaçon :

« Le breveté qui désire invoquer la doctrine de l'incitation à la contrefaçon doit alléguer et prouver chacun des éléments suivants :

1. l'acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur directement ;

---

<sup>421</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 346.

<sup>422</sup> *Id.*

<sup>423</sup> *Id.*

2. l'exécution de l'acte de contrefaçon a été influencé par le vendeur, à un point tel que sans cette influence la contrefaçon n'aurait pas été commise par l'acheteur; et
3. l'influence a été sciemment exercée par le vendeur, c'est-à-dire que le vendeur savait que son influence entraînerait l'exécution de l'acte de contrefaçon. »<sup>424</sup>

L'incitation d'un tiers à commettre un acte de contrefaçon est donc établie si la personne qui incite participe activement et sciemment (quant aux conséquences possibles de cette participation), pour autant que la personne ainsi incitée commette bel et bien, en définitive, l'acte de contrefaçon direct.

#### **2.2.4.2 Incidences litigieuses liées à l'incitation d'un tiers à la contrefaçon**

L'élément intentionnel du test relatif à l'incitation d'un tiers à la contrefaçon laisse entrevoir la nécessité d'une preuve factuelle à cet égard. Cette intention peut toutefois s'inférer de façon objective au regard des faits particuliers de chaque cas.

Dans l'affaire *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*<sup>425</sup>, dont nous avons traité antérieurement, il est question de la vente de la version générique d'un médicament breveté par Laboratoire Servier («COVERSIL») et vendu par Apotex Inc. et ses filiales, tant au Canada qu'à l'étranger. Apotex Inc. est dûment reconnue coupable de contrefaçon quant aux seules ventes réalisées au Canada. De plus, Laboratoire Servier allègue également qu'Apotex Inc. incite ses filiales étrangères à commettre un acte de contrefaçon précisément en les amenant à acquérir au Canada pour vendre à l'étranger la version générique du médicament breveté. Or, il est établi au regard du test de l'incitation à la contrefaçon que les filiales étrangères n'acquièrent pas au Canada la version générique du médicament breveté. Forcément, dès lors, elles ne peuvent pas acquérir au Canada cette version générique du médicament breveté afin de la vendre à l'étranger. Il est en effet établi selon la preuve que la passation de titre s'opère non pas au Canada mais à l'étranger. Ainsi, Apotex Inc. ne peut avoir incité ses filiales

<sup>424</sup> *AB Hassle et AstraZeneca Canada Inc. c. Le Ministre de la Santé et du Bien-être social et Apotex Inc.*, [2002] 3 C.F. 221, par. 68 (C.F. Ont.).

<sup>425</sup> *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, précité, note 361.

étrangères à commettre un acte de contrefaçon, puisque ces dernières ne commettent directement elles-mêmes aucun acte de contrefaçon, ni au moment de l'acquisition de la version générique du médicament breveté, ni au moment de sa vente; ces acquisition et vente, par les filiales étrangères, surviennent effectivement toutes deux à l'étranger.

Dans l'affaire *UView Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd*<sup>426</sup>, la partie défenderesse est reconnue coupable d'incitation de tiers à la contrefaçon du fait de vendre des composantes ne pouvant être assemblées que pour en arriver à fabriquer l'invention brevetée. Il s'agit ici d'équipement comprenant un pistolet équipé de cartouches permettant notamment d'injecter du colorant ou autres fluides dans des systèmes de climatisation. De plus, des instructions accompagnent les composantes vendues aux clients industriels afin de parvenir à fabriquer l'invention brevetée et à l'exploiter. En l'occurrence, les clients industriels utilisent l'invention et commettent ainsi directement un acte de contrefaçon, le tout étant possible des suites de la vente par Brasscorp Ltd. des composantes de l'invention brevetée accompagnées d'instructions. La défenderesse est donc notamment reconnue coupable d'incitation de tiers à la contrefaçon.

### 2.2.5 Exceptions

L'ampleur du monopole du titulaire de brevet a donné lieu à des abus qui ont miné l'institution juridique du brevet, alors que cette dernière entend favoriser le progrès par l'entremise du partage des idées, de la diffusion des connaissances<sup>427</sup>. Un régime d'exception est conséquemment aménagé dans une optique téléologique de façon à

---

<sup>426</sup> Précité, note 411.

<sup>427</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 285 : « [...] le brevet, accordant un pouvoir d'exclusion très puissant, peut être exercé de manière à entraver sérieusement la concurrence. On connaît quelques cas historiques de blocage par brevet (*blocking patents*), comme celui de James Watt, inventeur du moteur à vapeur, qui a utilisé son brevet pour empêcher le développement de moteurs plus performants, ou celui des frères Wright, au début du développement de l'aéronautique, ou encore celui d'Alexander Graham Bell, au début de l'ère de la téléphonie. L'exercice des prérogatives rattachées au brevet retarde ou empêche alors le cumul des connaissances, ce qui constitue la perte d'une chance au point de vue du bien-être collectif. Pour mettre fin à ce type d'abus, on s'est tournés vers le droit de la concurrence. »; Voir aussi *Supra*, note 73, sur le mécanisme des « *patent pools* ».

permettre au public d'expérimenter ou d'utiliser ce qui existe afin notamment de diffuser les connaissances afférentes et, possiblement, de l'améliorer<sup>428</sup>.

### 2.2.5.1 Les droits restreints du public

Nous dressons maintenant une liste des exceptions permettant au public de se servir de l'invention dans des contextes bien précis. Fondamentalement, il s'agit des cas où ne sont pas mis en péril les intérêts économiques du titulaire de brevet, ainsi que des circonstances où le monopole de ce dernier a des conséquences incompatibles avec le cours ordinaire du commerce. Ces cas d'exception s'articulent comme suit :

- L'expérimentation et la recherche<sup>429</sup> ;
- L'utilisation afférente à l'obtention d'une certification ou une approbation gouvernementale liée notamment à des normes industrielles<sup>430</sup>;
- L'achat du matériel requis (non assemblé) pour construire l'invention en vue de la vendre suite à l'expiration du monopole<sup>431</sup>;

---

<sup>428</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 161 : « As with copyrights, these exemptions let some "fair uses" occur, so the patent laws, like those of copyright, do not become "instruments of oppression and extortion". [...]. A major purpose of patent law is to disclose technology for others to experiment with and build on, perhaps even themselves obtaining patents for advances in the art. »; y mentionné: *Assoc. canadienne des radiodiffuseurs c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 190 (C.F. Ont.), 196.

<sup>429</sup> H.G. FOX, *op. cit.*, note 10, p. 383; D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 161: « A product may be made or a process may be used on a small scale if the defendant's purpose is to evaluate whether or how the invention works. Acts beyond that, however, infringe. Thus, sales or purchases "on approval", where no payment is owed unless the product or process works, infringe. ». De même, toute expérimentation dont la nature et la portée n'auraient pas mis en péril la demande et la délivrance du brevet peut être valablement menée, de façon tout à fait licite, une fois le brevet effectivement délivré; *Supra*, note 20.

<sup>430</sup> L.B., art. 55.2(1); La loi permet donc qu'un produit breveté soit fabriqué, utilisé ou vendu dans le but d'obtenir des données requises pour fins d'approbation gouvernementale en vertu d'une loi canadienne, provinciale ou d'un autre pays dans lequel le produit breveté en cause est réglementé. Dans de tels cas il n'y a alors pas contrefaçon. Cette disposition semble notamment être destinée à permettre que des médicaments ou produits alimentaires soient testés. Sur ce point, voir D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 162.

<sup>431</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 162-163 : « Competitors are often impatient to work the invention as soon as the patent expires. They can make or buy the separate elements of the patented combination and ready it for assembly without infringing, but they cannot make the product or machine and then stockpile it to be ready for sale the minute the patent expires. Making and selling are independent rights granted only to the patentee. [...]. Competitors who rush ahead can be enjoined. »; y mentionné: *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 160 (C.F. Ont.).

- L'utilisation privée, non commerciale<sup>432</sup> ;
- L'utilisation des navires, aéronefs, et véhicules en circulation et à même lesquels sont installées des inventions requises à leur fonctionnement<sup>433</sup>;
- Les droits (d'utiliser et de vendre) acquis de l'acquéreur antérieur à la date des revendications du brevet<sup>434</sup>;

Il semble que ne soit pas reconnue une exception liée à l'enseignement, en raison des incidences économiques et concurrentielles pouvant en découler<sup>435</sup>. Enfin, bien qu'il se s'agisse pas selon nous d'une exception à proprement dit, un autre tempérament doit être recensé : dans certains cas, une licence obligatoire doit être consentie par le titulaire de brevet, permettant l'exercice des droits et l'observance des obligations en découlant par les titulaires de cette licence<sup>436</sup>.

### 2.2.5.2 Incidences litigieuses liées au régime d'exception

Le secteur pharmaceutique est certes devenu un terrain fertile sur le plan de l'innovation. Le développement de nouveaux médicaments requiert d'importants travaux de recherche et de l'expérimentation. Dans ce contexte, il devient nécessaire de faire

---

<sup>432</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 161,162 et 164. Des expérimentations fondées sur la curiosité ou le divertissement (reproduction de modèles) ne constituent pas des actes de contrefaçon. Un particulier bénéficiera certes d'une plus grande marge discrétionnaire qu'une entreprise dans l'évaluation du caractère commercial ou non de l'utilisation de l'invention.

<sup>433</sup> L.B. art. 23; *Id.*, p. 166.

<sup>434</sup> L.B., art. 56(1); D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 167 : « As in many other systems, good-faith acquirers or independent inventors are personally protected in respect of acts done before a patent's claim date. [...]. Suppose A makes or uses an invention B later patents. [...]. Can the use continue despite B's patent ? [...] yes. [...] A cannot, however, expand its use by "making" or "constructing" fresh examples. [...] The idea is not to make lawful acts retrospectively unlawful. Nor does it seem right that A has to pay a patentee for teaching A something that A already knew and used. »

<sup>435</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 165 : « A nineteenth century English case holds that importing an infringing product to train the importer's potential employees or apprentices on its workings infringed the patent. »; y mentionné : *United Telephone Co. c. Sharples*, (1885), 29 Ch. D. 164.

<sup>436</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 285 : « Les licences obligatoires dans la loi canadienne comme moyens de stimuler la protection locale des médicaments génériques ont été essentiellement abrogées entre 1987 et 1993 [...]. La loi canadienne connaît de nouveau, depuis 2004, la possibilité de licences obligatoires, mais cette fois à des fins humanitaires pour des médicaments permettant à de pays africains de faire face à des problèmes de santé aigus. »

usage d'une multitude de composés chimiques, ou médicaments, qui font déjà l'objet d'un brevet. Il s'agit d'un cas d'application fréquente du régime d'exception.

Dans l'affaire *Micro Chemicals Ltd c. Smith Kline & French Inter-American Corporation*<sup>437</sup>, la Cour confirme qu'il n'y a pas contrefaçon de brevet dans l'utilisation d'une invention dans un cadre expérimental, sans licence, lorsque cette expérimentation est menée de bonne foi et vise à déterminer si une personne peut fabriquer le produit breveté. En l'occurrence, *Micro Chemicals Ltd.* a utilisé l'invention brevetée de façon expérimentale avant de demander une licence à *Smith Kline & French Inter-American Corporation*. Une telle utilisation, jusqu'au moment de la conclusion éventuelle du contrat de licence, ne constitue pas de la contrefaçon.

Dans l'affaire *Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la santé nationale et du bien-être social)*<sup>438</sup>, Apotex Inc. possède une certaine quantité d'un médicament breveté (le lisonopril). Une partie de cette quantité est en sa possession antérieurement à la date des revendications. Ainsi, Apotex Inc. désire obtenir du Ministre de la santé un avis de conformité lui permettant de vendre cette partie de ses stocks, même après la délivrance du brevet, en conformité à l'exception qu'aménage l'article 56 de la *Loi sur les brevets*. Zeneca Pharma Inc. s'y oppose, arguant qu'Apotex Inc. n'a pas suffisamment de stocks pour répondre à la demande, d'une part, et que, d'autre part, les ventes envisagées pourraient ne pas se limiter à la quantité détenue antérieurement à la date des revendications, mais qu'Apotex Inc. pourrait indûment vendre du lisonopril qu'elle a obtenu sous licence sans payer de redevances (« *royalties* »), comme s'il s'agissait de la quantité de lisonopril détenue antérieurement à la date des revendications du brevet. La Cour rejette ces prétentions et confirme que les interdictions d'émissions d'avis de conformité ont été prononcées à bon droit en première instance. De l'avis de la Cour, on ne peut présumer qu'Apotex Inc. vendra assurément du lisonopril au-delà de la quantité qu'elle détenait antérieurement à la date des revendications, dans lequel cas des recours existent alors de toute façon pour stopper une telle initiative; par ailleurs, le fait

---

<sup>437</sup> [1972] R.C.S. 506.

<sup>438</sup> *Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la santé nationale et du bien-être social)*, [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 1321 (C.A.F. Ont.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 2134.(C.A.F. Ont.).

que cette quantité de lisinopril pouvant être vendue sous l'empire du régime d'exception ne suffit pas à satisfaire la demande n'empêche en rien qu'elle soit vendue pour la satisfaire en partie.

## 2.2.6 Prévention et réparation du préjudice afférent à la contrefaçon

Le recours en contrefaçon vise essentiellement à réparer le préjudice subi par le titulaire de brevet lorsqu'il est porté atteinte à son monopole<sup>439</sup>. Il demeure possible pour ce titulaire de brevet de tenter de prévenir, avant la survenance de tout préjudice anticipé, une atteinte apparemment imminente à ses droits<sup>440</sup>.

### 2.2.6.1 L'injonction et l'indemnisation du préjudice

La prévention et la réparation pouvant être recherchées par le titulaire de brevet sont principalement de deux ordres : d'une part, il lui est possible d'obtenir le prononcé d'une injonction afin d'empêcher un tiers de porter atteinte à son monopole ou de mettre fin à une atteinte déjà existante<sup>441</sup>; d'autre part, en conformité au principe fondamental de réparation de tout préjudice économique<sup>442</sup>, des dommages-intérêts<sup>443</sup>, parfois même punitifs, peuvent lui être accordés s'il intente un recours en contrefaçon avec succès. Notons que des jugements de nature déclaratoire peuvent également être demandés, notamment par un tiers afin d'obtenir confirmation par les tribunaux que ses activités sont licites et s'inscrivent en marge de la contrefaçon<sup>444</sup>.

---

<sup>439</sup> L.B., art. 55(1).

<sup>440</sup> De façon préventive, un titulaire peut rechercher le prononcé d'une injonction avant que l'acte ne soit commis, devant cependant s'appuyer sur des motifs plus que spéculatifs. Sur ce point, voir : D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 153; de même, R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 451 et 453.

<sup>441</sup> L.B., art. 57(1).

<sup>442</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 358 : « La responsabilité protège les droits exclusifs sur des choses rares, cherche à décourager les atteintes, [...] et met ainsi tout le monde devant le coût intégral de son comportement. ».

<sup>443</sup> L.B., art. 55(2).

<sup>444</sup> L.B., art 60(2); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 468.

### 2.2.6.2 Incidences litigieuses liées à la réparation du préjudice

Nous demeurons dans le secteur pharmaceutique, dans lequel les enjeux économiques s'avèrent la cause d'une multiplication des litiges<sup>445</sup>. L'objet de notre attention demeure en lien avec la fabrication de médicaments.

Bien qu'il soit requis d'attendre l'expiration d'un brevet avant de vendre la version générique d'un médicament faisant l'objet de ce brevet, les concurrents peuvent néanmoins entreprendre la préparation de leurs activités commerciales au préalable, pendant la période de protection du brevet. Ainsi, à l'égard d'un médicament, l'avis de conformité requis par la loi peut être obtenu avant l'expiration du brevet. Dans l'affaire *Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.*<sup>446</sup>, la Cour confirme la licéité de cette pratique, mais il est de plus illustré que la partie qui voit le déploiement de ses activités commerciales retardé par la contestation mal fondée d'un concurrent peut lui réclamer des dommages-intérêts<sup>447</sup>. En l'occurrence, Apotex Inc. réclame des dommages-intérêts à Merck & Co. Inc. en raison du fait que, par ses contestations, Merck & Co. Inc. a retardé la délivrance d'un avis de conformité par le Ministre de la Santé à Apotex Inc. Le brevet de Merck & Co. Inc., fondement de son intervention, a incidemment été déclaré invalide.

Dans l'affaire *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*<sup>448</sup>, Laboratoire Servier et ses partenaires intentent un recours en contrefaçon contre Apotex Inc. La contrefaçon est établie, puisqu'Apotex Inc. vend effectivement des versions génériques en contravention des droits de Laboratoire Servier et de ses partenaires. Le brevet en cause a pour objet le perindopril, ingrédient actif d'un médicament (« COVERSIL ») qu'Apotex Inc. fabrique et vend sous forme générique au Canada. Laboratoire Servier cherche notamment à

<sup>445</sup> D. VAVER, *op. cit.*, note 3, p. 164 : « The system has engendered a raft of litigation seeking to test every possible loophole. The decades-old enmity between proprietary and generic drug companies has found a new battlefield. ».

<sup>446</sup> [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 1465 (C.A.F. Ont.), par 28 : « En vertu du règlement, ces fabricants peuvent toutefois entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir l'approbation réglementaire et ainsi commercialiser leurs produits dès que les brevets pertinents arrivent à expiration. »; en appel sur certains points, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n° 712 (C.A.F.); L.B., art. 55.2(1).

<sup>447</sup> L.B. 55.2 (1) et *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, précité, note 180, art. 8(1)

<sup>448</sup> *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, précité, note 361.

obtenir le prononcé d'une injonction permanente, de même que l'autorisation par la Cour de choisir entre l'octroi de dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices réalisés par Apotex Inc.. Enfin, des dommages-intérêts punitifs sont également réclamés. En 2008, la juge Snider siégeant alors à la Cour Fédérale, s'exprime alors ainsi pour faire état des pouvoirs que le tribunal détient :

« L'article 55 de la *Loi sur les brevets* prévoit que le breveté et toute personne se réclamant du breveté (en l'espèce, Servier Canada et ADIR) ont droit à des dommages-intérêts. L'article 57 de la *Loi sur les brevets* autorise la Cour à accorder une injonction et la restitution des bénéfices dans les cas appropriés. Normalement, une ordonnance de remise des produits contrefaits suit l'injonction.[...]. La Cour est dotée des pouvoirs inhérents d'accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs dans les cas appropriés et d'adjuger les dépens. »<sup>449</sup>

La Cour précise que le prononcé d'une injonction permanente relève de sa discrétion, tout comme son pouvoir d'autoriser Laboratoire Servier à choisir la restitution des bénéfices. Alors que les dommages visent à réparer le préjudice économique subi<sup>450</sup>, la restitution des bénéfices entend prévenir un enrichissement indu du contrefacteur par l'entremise des bénéfices perçus des suites de son comportement fautif<sup>451</sup>. La Cour permet en définitive à Laboratoire Servier de choisir la restitution de bénéfices, tout en rappelant qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle fondée sur l'équité (« *equity* ») mais que les faits en l'espèce en permettent l'application<sup>452</sup>. La Cour ne statue toutefois pas sur les dommages-intérêts, préférant attendre que les autres dommages aient d'abord été quantifiés suite à une reddition de compte d'Apotex sur ces bénéfices. Enfin, notons qu'Apotex Inc. peut poursuivre ses activités pendant une période de trente jours avant que l'injonction n'entre en vigueur, Apotex Inc. devant toutefois rendre compte des ventes réalisées durant cette période afin qu'il en soit tenu compte dans le calcul final des dommages-intérêts à verser à Laboratoire Servier et ses partenaires.

<sup>449</sup> *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, précité, note 361, par. 496.

<sup>450</sup> L.B., art. 55.

<sup>451</sup> L.B., art. 57.

<sup>452</sup> *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, précité, note 361, par. 506; y mentionné *Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy*, précité, note 29 : « [...] Nous ne voyons, en principe, aucune raison pour laquelle un breveté, dont la propriété a abusivement été appropriée par voie de contrefaçon, ne devrait pas recouvrer *tous* les profits, directs ou indirects, que l'auteur de la contrefaçon a tirés de sa contrefaçon illégale. ».

Il est par ailleurs intéressant de souligner qu'une injonction peut être accompagnée d'une obligation de détruire les objets contrefaits. Les affaires *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*<sup>453</sup> et *UView Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. (f.a.s.) Cliplight Manufacturing co.)*<sup>454</sup> en sont des illustrations : dans le premier cas, sont visées des garnitures en caoutchouc fabriquées afin d'assurer l'étanchéité de blocs obturateurs; dans le second, est en cause un pistolet équipé de cartouches permettant notamment d'injecter du colorant ou autres fluides dans des systèmes de climatisation.

Ne pouvant être exercé qu'à compter de la date de la délivrance du brevet<sup>455</sup>, un recours en contrefaçon peut être intenté devant les tribunaux provinciaux de la province dans laquelle l'acte de contrefaçon est commis ou devant la Cour fédérale<sup>456</sup>. Le titulaire du brevet est celui qui détient le *locus standi*, c'est-à-dire la capacité d'ester en justice, lorsqu'un tel acte de contrefaçon est commis. Est considéré être le titulaire du brevet la personne au bénéfice de laquelle le monopole est reconnu, comme le prévoit l'article 2 de la L.B., ainsi que tous les titulaires de licences (exclusives ou non)<sup>457</sup>. Sur la question de la prescription, le recours en contrefaçon doit être intenté, au Québec, dans les 3 ans à compter de la découverte de la survenance de l'acte de contrefaçon; ailleurs au Canada, le délai est de 6 ans<sup>458</sup>. Quant aux dommages-intérêts, ils peuvent être demandés à compter de la date de délivrance du brevet, ainsi que pour la période s'étendant de la date de dépôt de la demande de brevet à la date de publication<sup>459</sup> de cette demande avant la délivrance<sup>460</sup>.

---

<sup>453</sup> Précité, note 133, p. 22.

<sup>454</sup> Précité, note 411.

<sup>455</sup> L.B., art. 54(1) et 54(2); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 451.

<sup>456</sup> L.B., art. 54(1) et 54(2); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 451.

<sup>457</sup> L.B., art. 551(1) et 55(3); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 452.

<sup>458</sup> R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 410 : « [...] the author believes that, except for Quebec, there is little left in any argument except that six years is the appropriate time limitation period. The Federal Court of Appeal in 1997 reviewed conflicting decisions of the Trial Division and concluded that the prescription period in Quebec applicable to delict or tort applied to profits as well as damages. ».

<sup>459</sup> *Supra*, note 26.

<sup>460</sup> L.B., art. 55(2); R.T.HUGUES, & J.H. WOODLEY, *op. cit.*, note 22, p. 467-468.

Selon le domaine d'activité, il n'est pas toujours aisé pour le titulaire de brevet, même vigilant, d'exercer une surveillance adéquate<sup>461</sup>. Alors qu'un nombre fulgurant d'inventions voient le jour et que leur nature est de plus en plus complexe et diversifiée, leur utilisation subreptice s'en trouve, malencontreusement, facilitée. Cela demeure une préoccupation bien réelle à l'égard de l'institution juridique du brevet<sup>462</sup>.

---

<sup>461</sup> E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, *op. cit.*, note 1, p. 358 : « Que les fondements de la responsabilité civile extracontractuelle reflètent une logique préventive profonde ne veut pas dire que l'institution accomplit parfaitement son office. ».

<sup>462</sup> David VAVER, *Does the Public understand Intellectual Property Law? Do lawyers ?*, <http://www.ssrn.com/Abstract=902793>, p. 11: « [F]or the intellectual property system to survive, it must gain and keep public respect. [...] To be understood, it must be coherent and persuasive [...]. » (consultation en date du 20/05/2010).

## CONCLUSION

Nous nous sommes intéressés dans le cadre du présent ouvrage aux revendications ainsi qu'à la validité et à la contrefaçon de brevets. Le premier volet de notre étude a abordé le brevet dans sa composante matérielle tout en insistant sur les revendications. En premier lieu, nous avons rappelé les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un brevet, pour ensuite en étudier le contenu, dans sa forme matérielle. En deuxième lieu, nous avons traité de l'importance capitale des revendications qui s'avèrent l'élément déterminant quant à la résolution de tout litige en la matière, qu'il s'agisse de préciser la portée de la protection qu'il faut accorder à une invention, de la validité du brevet ou d'une question de contrefaçon. Nous nous sommes ainsi attardés à la mécanique de rédaction et d'interprétation des revendications. En troisième lieu, par le biais d'illustrations jurisprudentielles, nous avons traité de deux types de revendications spécialisées d'usage fréquent : les revendications de type Jepson, afférentes aux perfectionnements, ainsi que les revendications de type Markush, principalement afférentes au secteur pharmaceutique. Ce-faisant, nous avons discuté de l'utilité des revendications spécialisées et de la réduction des coûts de transaction que permet leur utilisation. Nous avons ensuite dressé un bilan des principales règles d'interprétation auxquelles il faut recourir pour analyser les revendications, ce qui est essentiel et constitue la première étape en vue d'éviter ou de régler presque tout différend lié aux brevets. Enfin, nous avons étudié la doctrine des équivalents et illustré sa mise en œuvre en droit canadien.

Il ressort de ce premier volet qu'une étude attentive des revendications est requise à plusieurs égards. En effet, il est requis pour bien saisir le domaine de protection afférent à une invention brevetée de bien interpréter les revendications. Il est par la suite possible d'évaluer avec discernement si les activités d'un tiers constituent de la contrefaçon. Et c'est au regard de cette analyse qu'une décision éclairée peut être prise afin d'obtenir une licence ou de conclure à l'absence de la nécessité d'une licence. De même, la validité d'un brevet peut être évaluée pareillement, comme l'opportunité de la soulever.

Par ailleurs, les efforts de recherche et développements doivent être orchestrés dûment au regard de l'art antérieur si l'objectif poursuivi est de le perfectionner ou de développer une solution nouvelle, distincte des avenues envisagées par un brevet. L'aspect économique important des litiges en matière de brevets de même que des sommes investies en recherche scientifique exigent à tout le moins que cette analyse soit empreinte de rigueur.

Dans le second volet de notre étude, nous avons traité de la contrefaçon et de la validité des brevets. En premier lieu, nous avons abordé la validité. Il a été permis de constater l'importance que revêt chaque mot utilisé dans les revendications, et la nécessité de divulguer l'invention de façon claire, ceci au regard des fondements téléologiques de l'institution juridique du brevet. En effet, certains vices ou certaines imprécisions peuvent s'avérer la cause de l'invalidité d'un brevet qui jusqu'alors peut avoir occasionné des déboursés colossaux. Nous avons fait mention de l'ambiguïté, de l'insuffisance de la divulgation, du double brevet, de l'antériorité, de l'évidence et de l'absence d'utilité, notamment, à titre de motifs pouvant entraîner l'invalidité d'un brevet. Ces motifs rappellent la teneur de l'échange devant opérer entre l'inventeur et la société : un monopole très puissant en contrepartie d'une divulgation complète qui favorisera à son tour le progrès des connaissances. Ensuite, nous avons discuté de la contrefaçon. Nous avons articulé notre propos en fonction des droits exclusifs du titulaire d'un brevet, soit les droits d'exploiter, fabriquer et vendre l'objet de l'invention. De nouveau, l'importance des revendications n'a pu qu'être apparente, puisque c'est leur interprétation qui dicte l'issue d'un litige afférent à un brevet. Enfin, nous avons fait état des recours et réparations disponibles pour le titulaire de brevet, soit notamment l'injonction et l'octroi de dommages-intérêts, tout en voulant indiquer le risque afférent de voir le brevet invalidé.

En définitive, nous espérons que notre exposé permette une meilleure compréhension de la rédaction et de l'interprétation des revendications, ce qui ne peut qu'être bénéfique, voire un acquis préalable, pour quiconque entend concourir au débat relatif à la révision des balises de cette institution juridique. Il est certes vrai que ce qui

constitue une « invention » au sens de la *Loi sur les brevets* fait actuellement couler beaucoup d'encre. À la lumière des discussions actuelles sur l'évolution de la question, nous avons estimé utile de prendre un peu de recul afin de renouer avec les racines de l'institution juridique du brevet, dans son contexte industriel, pour en mieux comprendre, et éventuellement mieux guider, son évolution.

## TABLE DE LA LÉGISLATION

### Textes fédéraux

*Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

*Règles sur les brevets*, (1996) DORS/96-423.

*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.

*Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.

*Loi d'interprétation*, L.R.C. 1985, ch. I-23.

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

*Patent Act of 1869*, 32-33 Vic., c. 11.

*Patent Act of 1923*, 13-14 Geo. V, c. 11.

*Manual of Patent Office Practice* (ci-après « M.O.P.O.P. »),  
[http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr00720.html#completemanual](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html#completemanual), (consultation en date du 20/05/2010).

### Textes québécois

C.c.Q.

### Textes britanniques

*U.K. Act of 1883*, 46 & 47 Vic., c. 57.

*The Statute of Monopolies*, 21 Jac. I, c. 3.

### Textes américains

*Consolidated patent rules*, <http://www.uspto.gov/patents/law/index.jsp> (consultation en date du 20/05/2010).

Conventions internationales

*Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* du 20 mars 1883

*Patent Cooperation Treaty.*

**TABLE DES JUGEMENTS**Jurisprudence canadienne

*Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1095, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1351 (C.F. Ont.).

*Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1332, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1721 (C.F. Ont.).

*AB Hassle c. Apotex Inc.*, 2003 CFC 771, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 994 (C.F. Ont.), conf. par 2004 CAF 369, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 1856 (C.A.F. Ont.).

*AB Hassle et AstraZeneca Canada Inc. c. Le Ministre de la Santé et du Bien-être social et Apotex Inc.*, [2002] 3 C.F. 221, par. 68 (C.F. Ont.).

*Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.*, (2001) 17 C.P.R. (4th) 74 (C.F. Alta.), [2001] A.C.F. (Quicklaw) n° 1956 (C.F. Alta.).

*Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.*, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 1465 (C.A.F. Ont.).

*Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 R.C.S. 265, [2008] A.C.S. (Quicklaw) n° 63.

*Apotex c. Wellcome Foundation Ltd.*, [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 382 (C.F. Ont.).

*Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153.

*Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CFA 64, [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 208 (C.A.F. Ont.).

*Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49 (C.A.F. Ont.).

*Beecham Canada Ltd. c. Proctor & GambleCo.*, (1982) 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F. Ont.).

*Beloit Canada Ltée. c. Valmet Oy*, (1986) 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A. Qc.), [1986] A.C.F. (Quicklaw) n° 87 (C.A. Qc.).

*Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 2005 CFC 9, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 7 (C.F. C.B.).

*Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CFC 137, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n°186 (C.F. Ont.).

*Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée.*, [1999] 1 R.C.S. 142.

*Assoc. canadienne des radiodiffuseurs c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 190 (C.A.F. Ont.).

*Canadian Patent Scaffolding Co. c. Delzotto Enterprises Ltd.*, (1978) 42 C.P.R. (2d) 7 (C.F. Ont.), conf. par (1980) 47 C.P.R. (2d) 77 (C.A.F. Ont.).

*Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F. Qc.), [1995] A.C.F. (Quicklaw) n° 1433 (C.F. Qc.).

*Consolbard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504.

*Domco Industries Ltd. c. Mannigton Mills Inc.*, (1990) 29 C.P.R. (3d) 481 (C.A.F. Qc.).

*Eli Lilly & Co. c. O'hara Manufacturing Ltd.*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A. Ont.), [1989] A.C.F. (Quicklaw) n° 408 (C.A. Ont.).

*Faulding Canada Inc. c. Pharmacia Spa*, (1998) 82 C.P.R. (3d) 208 (C. F. Ont.).

*Free World Trust c. Électro-Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, [2000] A.C.S. (Quicklaw) n° 67.

*Grip Printing Publishing Co. of Toronto c. Butterfield*, (1885) 11 R.C.S. 291.

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

*International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570.

*Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CFC 744, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 936 (C.F. Ont.).

*J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock*, [1940] R.C.S. 279.

*J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp.*, (1989) 27 C.P.R. (3d) 289 (C.F. Ont.).

*Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CFC 552, [2008] A.C.F. n° 728 (C.F. Ont.).

*Kirkbi AG and Lego Canada Inc. c. Ritvik Holdings Inc.*, 2003 CFA 297, [2003] A.C.F. (Quicklaw) n° 1112 (C.A.F. Ont.).

*Kramer c. Lawn Furniture Inc.*, (1974) 13 C.P.R. (2d) 231 (C.F. Qc.).

*Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CFC 825, 67 C.P.R. (4th) 241 (C.F. Qc./Ont.).

*Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc.*, (1981) 57 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F. Ont.).

*Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, 2009 CFC 146, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n° 249 (C.F. Qc.).

*Marzone Chemicals Ltd. c. Eli Lilly & Co.*, (1978) 37 C.P.R. (2d) 37 (C.A.F. Ont.).

*Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CFC 524, [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 671 (C.F. Ont.).

*Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 48 (C.A.F. Ont.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1028 (C.A.F. Ont.).

*Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, 80 C.P.R. (3d) 110 (C.F. Ont.), [1998] A.C.F. (Quicklaw) n° 286 (C.F. Ont.).

*Micro Chemicals Ltd. c. Smith Kline & French Inter-American Corporation*, [1972] R.C.S. 506.

*Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, (1995) 63 C.P.R. (3d) 473 (C.A. Ont.).

*Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1979] 2 R.C.S. 1108.

*Monsanto Canada c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902, [2004] A.C.S. (Quicklaw) n° 29.

*Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CFC 825, (2008) 67 C.P.R. (4th) 241 (C.F. Qc./Ont.).

*Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation*, [1950] R.C.S. 36.

*Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. RhoxalPharma Inc.*, 2004 CFC 474, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 796 (C.F. Ont.).

*Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. RhoxalPharma Inc.*, 2005 CFA 11, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 283 (C.A.F. Ont.).

*Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.*, [1988] 2 C.F. 179 (C.A.F. Ont.), [1987] A.C.F. (Quicklaw) n° 1026 (C.A.F. Ont.).

*Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623.

*Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 3 (C.F. Ont.).

*Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, 2005 CFC 1725, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 2155 (C.F. Ont.).

*Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2005 CFC 1299, [2005] A.C.F. (Quicklaw) n° 1640 (C.F. Ont.).

*Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)*, [2006] A.C.F. (Quicklaw) n° 273 (C.F. Ont.).

*Pfizer Canada Ltd. c. Ranbaxy Laboratories Limited*, 2008 CFA 108, [2008] A.C.F. (Quicklaw) n° 496 (C.A.F. Ont.).

*Pope c. Spanish River*, [1928] R.C.S. 20.

*Proctor & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*, (1978) 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. Ont.), conf. par (1979) 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F. Ont.).

*Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.*, (1995) 61 C.P.R. (3d) 160 (C.F. Ont.).

*Proctor & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F. Ont.).

*Progressive Games c. Canada (Commissaire aux brevets)*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F. Ont.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 1829 (C.A.F. Ont.).

*Re Motorola Inc. Patent Application No. 2, 085 228*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 71.

*Re Motorola Inc. Patent Application No. 2, 047 731*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 76.

*Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F. Alta.), [1985] A.C.F. (Quicklaw) n° 1031 (C.F. Alta.).

*Sanofi-Aventis Inc. c. Laboratoire Riva Inc.*, 2007 CFC 532, [2007] A.C.F. (Quicklaw) n° 757 (C.F. Ont.).

*Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.F. Ont.).

*Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 2 R.C.S. 536, [1982] A.C.S. (Quicklaw) n° 82.

*Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.*, 2002 CFA 10, [2002] A.C.F. (Quicklaw) n° 44 (C.A.F. Ont.).

*Stonehouse c. Batco Manufacturing Ltd.*, 2004 CFC 1767, [2004] A.C.F. (Quicklaw) n° 2165 (C.F. Sask.).

*Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F. Ont.), [1997] A.C.F. (Quicklaw) n° 487 (C.F. Ont.).

*Tye-Sil Corp. Ltd. c. Diversified Products Corp. et al.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F. Qc.), [1991] A.C.F. (Quicklaw) n° 124 (C.A.F. Qc.).

*UView Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd. (f.a.s.) Cliplight Manufacturing Co.*, 2009 CFC 58, [2009] A.C.F. (Quicklaw) n° 248 (C.F. Ont.).

*Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada*, [1934] R.C.S. 570.

*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, [2000] 2 A.C.S. (Quicklaw) n° 68.

*Windsurfing International Inc. c. Trilantic Corp.*, (1985) 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F. Ont.).

*Xerox du Canada Ltée. c. IBM Canada Ltée*, (1977) 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F. Ont.).

*Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la santé nationale et du bien-être social)*, [1996] A.C.F. (Quicklaw) n° 1321 (C.A.F. Ont.), [2000] A.C.F. (Quicklaw) n° 2134 (C.A.F. Ont.).

### Jurisprudence britannique

*Betts c. Neilson*, (1868) L.R. 3 Ch.App. 429, conf. par (1871) L.R. 5 H.L. 1.

*British-Hartford-Fairmont Syndicate c. Jackson Bros. (Knottingley) Ltd.*, (1932) 49 R.P.C. 495 (C.A.).

*Bristol-Myers Co.'s Application*, [1969] R.P.C. 146 (Q.B.D.).

*British United Shoe Machinery Co. c. Simon Collier Ltd.*, (1910) 27 R.P.C. 567 (H.L.).

*Catnic Components Limited and Another c. Hill & Smith Limited de la Chambre des lords*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.).

*Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. and Another c. Neal*, (1899) 16 R.P.C. 247 (Ch.D.).

*E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe's) Application*, [1982] F.S.R. 303 (C.L.).

*Gillette Safety Razor Co. c. Anglo-American Trading Co. Ltd.*, (1913) 30 R.P.C. 465 (H.L.).

*Haddan's Patent*, (1885) 2 R.P.C. 218 (Ch.D.).

*In re I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents*, (1930) 47 R.P.C. 289 (Ch.D.).

*Lux Traffic Controls Ltd. v. Pike Signals Ltd. and Faronwise Ltd.*, [1993] R.P.C. 107 (Pat.Ct.).

*Nobel c. Anderson*, (1894) 11 R.P.C. 115 (Ch. D.).

*Owen's Patent*, (1900) 17 R.P.C. 68 (Ch.D.).

*PLG Research Ltd. v. Ardon International Ltd.*, [1993] F.S.R. 197 (Ch. D.).

*Rosedale Associated Manufacturers Ltd. c. Carlton Tyre Saving Co. Ltd.*, [1960] R.P.C. 59 (C.A.).

*Scott's Patent*, (1903) 20 R.P.C. 257 (C.A.).

*Sirdar Rubber Co. Ltd. c. Wallington Weston & Co.*, (1907) 24 R.P.C. 539 (H.L.).

*Slater Steel Industries Ltd. et al. c. R. Payer Co. Ltd. et al.*, (1968) 55 C.P.R. 61 (Ex.Ct.).

*United Telephone Co. c. Sharples*, (1885) 29 Ch. D. 164.

*Vickers, Sons & Co. Ltd. c. Siddell*, (1890) 7 R.P.C. 292 (H.L.).

*Worthington Pumping Engine Co. c. Weir*, (1894) 11 R.P.C. 657.

#### Jurisprudence américaine

*Ex parte Jepson*, 1917 C.D. 62, 243 O.G. 525.

*Ex parte Markush*, 1925 C.D. 126, 340 O.G. 839.

*Ex Parte Price*, 150 U.S.P.Q. 467 (Bd. App. 1965).

*Ex Parte Scott*, 2004 W.L. 4979178 (PTO Bd.Pat.App & Interf. 2004).

*In re Aldrich*, 398 F.2d 855, 857 (C.C.P.A. 1968).

*In re Ehrreich*, 590 F.2d 902, 909-10 (C.C.P.A. 1979).

*White c. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886).

## BIBLIOGRAPHIE

### Monographies et recueils

BENTLEY, L. et SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2004.

DELEUZE, J.-M., *Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire)*, Masson, Paris, 1988.

DESSEMONET, F., *Le savoir-faire industriel*, Lausanne, Université de Lausanne, 1974.

FOX, H., *Canadian Patent Law and Practice*, Toronto, Carswell, 1969.

HUGHES, R. T., et WOODLEY, J. H., *Hughes and Woodley on Patents*, Toronto, Butterworths Canada Ltd., 2005.

LANDIS, J., *Mechanics of Patent Claim Drafting*, New York, Practising Law Institute, 1974.

MACKAAY, E. et ROUSSEAU S., *Analyse économique du droit*, Montréal/Paris, Thémis/Dalloz, 2008.

MORIN, M., *Introduction historique au droit romain, au droit français et au droit anglais*, Thémis inc., 2004.

SRAMKIEWICZ, R., *Histoire du droit des affaires*, Montchrestien, Paris, 1989.

STEELE, G. K. et THORNICROFT, K. WM., *Employment Covenants and Confidential Information*, Markham, Buttersworth Canada Ltd., 2002.

VAVER D., *Intellectual Property Law*, Concord, Irwin Law, 1997.

WHITE, B., *Patents for Inventions*, London, Stevens & Sons, 1979.

#### Articles de revue

HAYHURST, W. L., « Grounds for invalidating Patents », (1975) 18 C.P.R. (2d) 222.

HAYHURST, W. L., « Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, the American Influence and the French Factor », (1995) 10 *Intellectual Property Journal* 275.

*Ahuja's World Patent & Trademark News*, [http://www.wptn.com/wptn-in/Mailing/Nov\\_22/details/3.html](http://www.wptn.com/wptn-in/Mailing/Nov_22/details/3.html) (consultation en date du 20/05/2010).

J. F. MCKEOWN, *Claim Drafting Strategies Revisited – How Much, If Any, Preamble Is Necessary?*, <http://www.crowell.com/Professionals/James-McKeown> (consultation en date du 20/05/2010).

GOLDMAN, R.J., « Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation », (1993) 7 *Harv. J.L. & Tech.* 37.

NICOL, D., « Strategies for Dissemination of University Knowledge », (2008) 16 *Health L. J.* 207.

ROBBINS, R. L., « Subtests of 'Nonobviousness': A Nontechnical Approach to Patent Validity », (1964) 112 *U. Pa. L. Rev.* 1169.

VAVER, D., *Does the Public understand Intellectual Property Law? Do lawyers ?*, <http://www.ssrn.com/Abstract=902793>.

WEGNER, H., *Claim Drafting: Unique American Challenges*, [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TZhEMd0Xu0QJ:cs.foley.com/06.2689\\_TACPI/2006\\_TACPI/tacp\\_downloads/ClaimDrafting/S2\\_3\\_TACPIclaims\\_HW.pdf+harold+c+wegner+claim+unique+maerican+challenges&hl=en&gl=ca&pid=bl&srcid=ADGEEStDyk0xJ1eHmfKoc30QnXiS5RJW0QVJ1zPYjcIuJS\\_dfxJq-muQSpag-M7O9FRS8\\_IKDAtXaMbtrpzaSwfhIVtJWdBmBf59IW1P\\_X9ZPBIVRn5UKpv9\\_kK4rZ0IucgJWUiYRN&sig=AHIEtbQ16HETbbculi4IiSdbNdRtgsA7tw](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TZhEMd0Xu0QJ:cs.foley.com/06.2689_TACPI/2006_TACPI/tacp_downloads/ClaimDrafting/S2_3_TACPIclaims_HW.pdf+harold+c+wegner+claim+unique+maerican+challenges&hl=en&gl=ca&pid=bl&srcid=ADGEEStDyk0xJ1eHmfKoc30QnXiS5RJW0QVJ1zPYjcIuJS_dfxJq-muQSpag-M7O9FRS8_IKDAtXaMbtrpzaSwfhIVtJWdBmBf59IW1P_X9ZPBIVRn5UKpv9_kK4rZ0IucgJWUiYRN&sig=AHIEtbQ16HETbbculi4IiSdbNdRtgsA7tw) (consultation en date du 20/05/2010).