

## Brevets - Revue de l'année

févr. 3, 2017

Auteurs : Ken Bousfield

Nous avons examiné un certain nombre de décisions intéressantes liées aux brevets en 2016. Outre les décisions portant spécifiquement sur les médicaments ou sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (RMBAC), le début de 2017 a été l'occasion de se pencher de nouveau sur les dossiers et les questions qui suivent.

### 1. Préclusion fondée sur les notes apposées au dossier – *Pollard Banknote c. BABN Technologies Corp.*

La préclusion fondée sur les notes apposées au dossier (*File Wrapper Estoppel*) est une théorie bien développée depuis longtemps en droit des brevets américain. En revanche, au Canada, l'historique d'un dossier de poursuite de demande de brevet n'est pas généralement pas admissible dans les procédures ultérieures. Dans trois décisions remontant aux années 1950 et 1960, le juge Thorson, de la Cour de l'Échiquier (l'ancêtre de la Cour fédérale), a rejeté l'admissibilité de l'historique des dossiers de poursuite de demande de brevet. Curieusement, le juge Thorson s'est appuyé sur la décision américaine rendue dans *Catalin Corp. of America v. Catalazuli Mfg. Co*<sup>2</sup>, une décision constituant l'une des pierres angulaires de la théorie de la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier. Les décisions ont fait l'objet de critiques à l'époque<sup>3</sup>. Des décisions plus récentes se sont parfois graduellement approchées du principe de l'admissibilité. Cependant, dans l'affaire *Pollard Banknote Limited c. BABN Technologies Corp.*, 2016 CF 883, la Cour fédérale du Canada n'était pas prête à accepter des positions manifestement contradictoires dans les poursuites de demande de brevet et les litiges. En octobre, Stephen Beney et Nicholas Aitken ont formulé des observations pertinentes à ce sujet, que l'on peut consulter à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id826>.

### 2. Promesse du brevet et utilité – *AstraZeneca c. Apotex*

Depuis l'affaire *Turner c. Winter*<sup>4</sup>, lorsqu'un inventeur a fait une divulgation précise et explicite quant au rendement ou à l'utilisation de son invention, celle-ci doit être à la hauteur de la description qui en est faite. Toutefois, de récentes procédures intentées en vertu du RMBAC avaient tendance à présumer que tous les brevets s'accompagnent de « promesses », qu'elles existent ou non. Ainsi, dans une affaire ne portant pas sur les médicaments, il a été possible de passer outre à des promesses remarquablement explicites dont l'existence ne pouvait être niée. La nature plutôt tordue de l'illusoire recherche de promesses a suscité la controverse, et elle a isolé le Canada de ses partenaires commerciaux américains et européens. La Cour suprême du Canada a autorisé le pourvoi en appel relativement à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*<sup>7</sup> sur cette

question très litigieuse. En mars, Melanie Szweras et Scott MacKendrick ont formulé une opinion à ce sujet, consultable à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id742>, tout comme Mike Fenwick à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id744> ainsi qu'Adam Bobker et Daniel MacKay à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id736>.

### 3. Les problèmes causés par l'application de la loi sur Internet

La recherche d'une solution à la vente de marchandises contrefaites sur Internet représente souvent un énorme défi pour les titulaires de brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins industriels, et elle soulève d'épineuses questions d'extraterritorialité. Plutôt que de laisser les titulaires de droits de PI sans recours, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'affaire *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*<sup>8</sup>, a délivré une injonction enjoignant Google de retirer des sites Web non seulement sur Google.ca, mais aussi sur Google.com. La Cour suprême du Canada a autorisé Google à porter la cause en appel. Adam Bobker et Janice Calzavara se sont penchés sur cette question <http://www.bereskinparr.com/Doc/id733>.

### 4. Brevets et concurrence – Nouvelles lignes directrices sur la propriété intellectuelle

Le Bureau de la concurrence a émis un ensemble de lignes directrices à jour concernant l'application de la Loi sur la concurrence au regard des brevets essentiels au respect des normes. Paul Horbal et Victor Krichker ont rédigé un article sur les nouvelles lignes directrices, que l'on peut consulter <http://www.bereskinparr.com/Doc/id815>.

### 5. Autres sujets et affaires

#### Règle 216 – Procédures sommaires

En octobre, Alain Alphonse a examiné l'utilisation de la règle 216 de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH*<sup>9</sup> visant à résoudre par procédure sommaire un litige concernant un brevet. On peut lire l'article à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id825>.

#### Article 8 du RMBAC – Ne peut être invoqué afin de fonder un recours pour enrichissement injuste

En février, Adam Bobker et Anastassia Trifonova ont porté leur attention sur le rejet par la Cour suprême du Canada de la tentative d'Apotex d'invoquer l'article 8 du RMBAC afin de fonder un recours pour enrichissement injuste dans l'affaire *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company*<sup>10</sup>. Il est possible de lire leur étude à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id683>.

#### Article 8 de la *Loi sur les brevets* - Corrections - *Gray Manufacturing*

Le manque d'empressement du Bureau des brevets relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire pour corriger les documents déposés au Bureau a été remarquable ces dernières années. A cet égard, vous pouvez lire les commentaires de Ken Bousfield relativement à l'affaire *Gray Manufacturing Company, Inc. c. Canada (procureur général)*<sup>11</sup> en cliquant à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id684>.

#### Inventions par des fonctionnaires – *Brown c. Canada*<sup>12</sup>

Dans une intervention qui a causé un certain émoi au sein de la profession, le gouvernement fédéral a essayé d'invoquer une disposition rarement utilisée de la *Loi sur les brevets* pour aller à l'encontre des intérêts raisonnables d'un titulaire de brevet dans une cause où l'inventeur aurait été un fonctionnaire. La Cour a fait preuve de scepticisme dans ce dossier. Noel Courage a formulé des observations à ce sujet à <http://www.bereskinparr.com/Doc/id693>.

<sup>1</sup> *O’Cedar of Canada Ltd. c. Mallory Hardware Products Ltd.*, (1956) 24 C.P.R. 103, *Riddell c. Patrick Harrison & Co.*, (1957) 28 C.P.R. 85 et *Lovell Mfg. Co. c. Beatty Bros. Ltd.*, (1962) 41 C.P.R. 18.

<sup>2</sup> 79 F. 2d 593 (1935), par L. Hand, 594, soulignant que la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier devrait toujours s’appliquer lorsque le demandeur fait une modification de fond axée sur l’admissibilité, mais non lorsque la modification s’agit d’une formalité.

<sup>3</sup> Voir la note rédactionnelle de Gordon Henderson dans *Lovell*, ci-dessus, par. 23, par exemple.

<sup>4</sup> *Turner c. Winter* (1787), 1. Webst P.C. 77, 82, cité par le juge Parker dans *Alsop’s Patent* (1907), 24 RPC 733, 753.

<sup>5</sup> « [Si] le titulaire de brevet affirme qu’il peut produire trois choses au moyen d’un procédé et qu’il n’arrive pas à produire une seule de ces trois choses, l’examen du bien-fondé de l’invention, pour lequel le brevet a été délivré, ne donne pas les résultats escomptés, et la Couronne a été trompée dans l’octroi. » (Traduction)

<sup>6</sup> Voir CA 2 207 787, p. 2, lignes 2 à 14; 2012; *Eurocopter, s.a., c. Bell Helicopter Textron Canada*, 2012 CF 113, confirmée par 2013 CAF 219.

<sup>7</sup> *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2015 CAF 158.

<sup>8</sup> *Equustek Solutions c. Google Inc.*, 2015 BCCA 265.

<sup>9</sup> *Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH*, 2016 CF 1117.

<sup>10</sup> *Apotex Inc. c. Eli Lilly and Co.*, 2015 ONCA 305.

<sup>11</sup> *Gray Manufacturing Company, Inc., c. Canada*, 2016 CF 55.

<sup>12</sup> *Brown c. Canada*, 2016 CAF 37.