

Document D Guide de correction

1. Votre client contrefait-il l'une des revendications du brevet '889 lorsqu'il vend son kit de ruche A à un acheteur canadien ordinaire? [50 points]

Revendication 1 :

i. Interprétation

Le candidat/la candidate devrait interpréter au moins quelques-uns des éléments suivants :

a) « deux parois latérales et deux frontales » : est-ce que le choix des parois frontales et des parois latérales est arbitraire?

b) « une cloison centrale » : cette « cloison » doit-elle être verticale, ou peut-il s'agir d'une cloison horizontale?

c) « de multiples cloisons secondaires, chacune étant installée entre une des parois frontales et la cloison centrale » : interpréter « étant installée entre » – cela implique-t-il nécessairement que les extrémités opposées de la paroi touchent respectivement la paroi frontale et la cloison centrale, ou est-ce que ce pourrait être les bords adjacents de la paroi qui seraient en contact avec la paroi frontale et la cloison centrale?

d) « au moins deux appui-cadres installés dans chacun des multiples compartiments et destinés à soutenir de multiples cadres à rayons » : qu'est-ce qu'un « appui-cadre »? Est-ce que chaque appui-cadre doit supporter de multiples cadres, ou peut-on interpréter la revendication de telle sorte qu'un appui-cadre individuel ne supporte qu'un cadre à rayons?

Le candidat/la candidate peut identifier d'autres éléments de la revendication à interpréter : des points seront attribués pour toute argumentation raisonnée portant sur ces éléments.

ii. Contrefaçon : expliquer au moins certains des aspects suivants :

a) Peu importe quelles sont les parois identifiées comme des parois latérales ou des parois frontales, le produit Lune de miel comprend les deux types de parois.

b) La « cloison centrale » peut être la cloison horizontale. Analyser si cet élément pourrait être constitué d'une ou plusieurs cloisons verticales dans la ruche A.

c) La « cloison centrale » peut être la cloison verticale. Expliquer si la paroi supérieure et la paroi inférieure qui sont assujetties l'une à l'autre forment « de multiples cloisons ». Signaler que puisqu'un bord de la paroi verticale touche à la paroi frontale de la boîte et qu'un autre bord touche à la cloison horizontale, l'énoncé « étant installée entre... » est respecté. Reconnaître que s'il s'agit de la cloison horizontale dans la ruche A, alors il se peut que la configuration de la cloison verticale ne réponde pas à la description en b) ci-dessus.

d) Expliquer si les « appui-cadres » peuvent correspondre aux trous dans la cloison verticale et/ou aux chevilles sortant d'un côté du cadre. Par ailleurs, argumenter sur le fait que des trous et/ou chevilles

multiples supportant chacun un seul cadre veut dire la même chose que « au moins deux appui-cadres ... destinés à soutenir de multiples cadres à rayons »;

e) analyser si la vente d'un « kit » est une contrefaçon de la revendication concernant le « système ».

Le candidat/la candidate peut analyser d'autres éléments; on attribuera des points pour toute argumentation bien fondée.

Revendications dépendantes : interprétation et contrefaçon. Le candidat/la candidate doit interpréter et analyser les points suivants; on pourra accorder des points pour toute argumentation raisonnée portant sur d'autres éléments :

Revendication 2 : Expliquer si « amovible » signifie amovible de façon indépendante. Expliquer si le caractère amovible de l'ensemble du cloisonnage constitue une contrefaçon.

Revendication 3. Interpréter « surface horizontale ». Analyser si les trous dans la cloison verticale forment cette surface.

Revendication 4 : Interpréter « amovible » — amovible à partir de quoi? Analyser si le caractère amovible de l'ensemble du cloisonnage constitue une contrefaçon.

Revendication 5 : Interpréter l'expression « appui-cadres supérieur et inférieur » et dire si elle signifie des appuis pour les cadres supérieur et inférieur. Analyser si les rangées supérieures et inférieures de trous et de chevilles constituent les appui-cadres supérieurs et inférieurs.

Revendication 6 :

i. Interprétation des passages suivants :

- multicouches
 - partie interne en bois
 - partie externe en plastique
 - installer les multiples cadres « sur » lesdits appui-cadres
- Analyser la séquence des étapes – est-ce un élément essentiel?

ii. Contrefaçon :

- Les parois en bois dont la surface externe est peinte constituent-elles une contrefaçon?
- L'utilisation de trous/chevilles pour soutenir les cadres est-elle incluse dans la revendication?
- Analyser si l'entreprise Lune de miel contrefait cette revendication en fournissant un kit de pièces aux fermiers; expliquer si on peut parler d'incitation à la contrefaçon ou de mise en place de conditions rendant probable un acte de contrefaçon.
- Analyser si on peut parler de contrefaçon de « la partie externe en plastique » simplement parce qu'on fournit des instructions concernant la peinture de cette partie externe.

Revendication 7.

Interpréter l'énoncé « production de miel ... produire des rayons de cire contenant du miel » : s'agit-il d'une étape dont l'exécution revient aux abeilles? Aborder la question de l'incitation à la contrefaçon ou de la mise en place de conditions faisant en sorte qu'un acte de contrefaçon soit probable. Y a-t-il

contrefaçon directe lorsqu'un fermier se borne à permettre l'utilisation de matériel contrefacteur dans ses champs?

2. Un ou plusieurs éléments de l'historique du brevet '889 peuvent-ils aider votre client s'il est poursuivi pour contrefaçon? [5 points]

Réponse : en général, on ne peut se servir de l'historique de la poursuite pour interpréter les revendications. La portée des revendications ne peut pas être restreinte en se basant sur les arguments du demandeur.

Il est toutefois possible d'attaquer le brevet en invoquant le retrait indu du nom de l'inventeur, ou d'essayer de communiquer avec l'inventeur dont le nom a été supprimé pour obtenir ses droits.

L'information sur les antériorités suggère la possibilité d'une défense fondée sur l'arrêt *Gillette*, si les différences entre les antériorités et le produit de Lune de miel sont négligeables.

3. Votre client contrefait-il le brevet s'il vend et expédie un kit de ruche à un client étranger? Lors de telles exportations, le client soumet sa commande à votre client par Internet, par téléphone ou par courrier, et il effectue son paiement par carte de crédit ou par chèque. Il paie les frais de livraison, de courtage, d'assurance et autres, et votre client s'occupe de lui expédier, d'assurer, etc. son produit à partir de son établissement canadien. S'il vous manque des renseignements pour fournir une réponse complète, veuillez le préciser. [5 points]

Réponse : L'acte de contrefaçon doit avoir lieu au Canada. Pour qu'une vente donne lieu à une contrefaçon, cette vente doit s'effectuer au Canada. Il faudra savoir si le changement de propriété a eu lieu au Canada. Expliquer les facteurs, si possible en citant la jurisprudence, pour déterminer si ce changement a effectivement eu lieu au Canada dans le présent cas. Parmi les renseignements qui peuvent faire défaut, citons la mention ou non dans le contrat de vente du changement de propriété lors de l'expédition ou à un autre moment. Le type particulier de contrat d'expédition peut aussi être pertinent. Analyser la pertinence du fait que la revendication porte sur un système complet alors que votre client fabrique et vend un kit : est-ce que le simple fait de fabriquer le kit constitue une contrefaçon si la vente (et l'assemblage subséquent) s'effectue à l'étranger?

4. Le kit de ruche B contrefait-il la revendication 1 du brevet? [8 points]

Réponse :

- analyser si « une base solide » est essentielle, et si les lattes forment « une base solide ».
- analyser si l'expression « cloison centrale » dans la revendication signifie nécessairement que cette paroi doit être centrée dans la boîte, ou non.

5. Quelle est l'incidence, le cas échéant, des ventes précédentes de votre client? [7 points]

- Ventes remontant à plus de 6 ans – prescription; pas de dommages-intérêts.
- Défense fondée sur l'arrêt *Gillette* possible si les ventes sont antérieures à la date de priorité.

- Ventes remontant à moins de 6 ans : votre client peut être tenu responsable en dommages-intérêts, mais l'absence d'objection de l'autre partie pourrait limiter ceux-ci.
- Il se peut qu'un apiculteur qui a acheté le produit il y a plus de 6 ans puisse néanmoins être tenu responsable de contrefaçon des revendications relatives à la « méthode ».

6. [2 points] Donnez un exemple de revendication « moyens plus fonction » et expliquez quelles sont les implications de ce type de revendication en ce qui a trait à la contrefaçon, au Canada et aux États-Unis.

Réponse : « Un machin comprenant (a) un moyen de relier le bidule au collimateur... » Aux États-Unis, un élément de moyen plus fonction est interprété selon la loi comme couvrant seulement l'appareil, les matériaux ou les étapes décrits dans le mémoire descriptif et tout équivalent de ceux-ci (à peu d'exceptions près), alors qu'au Canada, on interprète habituellement de façon plus large cet élément comme toute configuration qui remplit la fonction énoncée. Cela signifie que le champ d'une telle revendication peut être limité aux États-Unis, alors qu'il l'est moins au Canada.

7. Votre client est poursuivi pour avoir contrefait le brevet d'une boîte de vitesses automatique à cinq rapports destinée aux automobiles. Il fabrique une boîte de vitesse qui utilise les mêmes principes et pièces mécaniques que le modèle du brevet, mais il y a intégré plusieurs éléments qui permettent d'y ajouter un sixième rapport. Votre client a fait breveter sa boîte de vitesses à six rapports, mais sa demande a été déposée après celle du brevet pour lequel il est poursuivi pour contrefaçon. Il vous explique que l'article 42 de la *Loi sur les brevets* lui confère le privilège, droit et liberté exclusifs de fabriquer et de vendre l'objet de son invention; c'est pourquoi il devrait avoir le droit de vendre sa boîte de vitesses améliorée.

- a) [1 point] Votre client interprète-t-il la *Loi* correctement lorsqu'il prétend que son brevet lui donne le droit de vendre son produit? Expliquez.

Réponse : Non, son droit aux termes de l'art. 42 n'excuse pas la contrefaçon d'un brevet valide.

- b) [1 point] L'ajout d'un sixième rapport peut-il éviter à votre client d'être reconnu coupable de contrefaçon, puisque le sixième rapport n'est ni décrit ni revendiqué par le brevet faisant objet de la poursuite?

Réponse : Non, l'ajout d'un élément n'excuse pas la contrefaçon si tous les éléments de la revendication sont présents par ailleurs dans le dispositif qui constitue une contrefaçon.

8. Votre client est une université. Un des chercheurs de cet établissement effectue des expériences au moyen d'une nouvelle méthode consistant à projeter un faisceau de lumière sur du verre pour en déterminer la composition. On vous explique que ces expériences sont purement académiques – elles ne sont destinées à aucun usage commercial. La méthode en question est brevetée par un fabricant de verre.

- (a) [2 points] L'établissement (ou le chercheur) peut-il être reconnu coupable de contrefaçon en utilisant cette méthode? Justifiez votre réponse.

Réponse : Non, l'expérimentation pure au nom de la curiosité, et certaines autres formes de recherche ou développement représentent des exceptions à la contrefaçon de brevet.

- (b) [1 point] Votre réponse changerait-elle si le chercheur avait mis au point un nouveau type de verre en utilisant cette méthode et si l'université tentait d'offrir une licence commerciale pour ce produit? Expliquez.

Réponse : Même si le but ultime de la recherche est l'exploitation commerciale d'un produit, il n'en demeure pas moins que la méthode brevetée est toujours utilisée de façon non commerciale et que cette utilisation ne constitue vraisemblablement pas une contrefaçon de brevet.

Une réponse également raisonnable est que l'utilisation est maintenant commerciale et qu'elle constitue ainsi une contrefaçon; tous les points sont accordés pour un raisonnement bien étayé, pour l'une ou l'autre réponse.

9. [1 point] Votre demande de brevet est rejetée par l'examineur dans une décision finale. Vous êtes très contrarié, et vous êtes résolu à plaider votre cause devant la Cour suprême s'il le faut. Décrivez brièvement les étapes qui vous permettraient d'y parvenir.

Réponse : se pourvoir d'abord devant la Commission d'appel des brevets, qui conseille le commissaire des brevets, puis devant la Cour fédérale, ensuite devant la Cour d'appel fédérale, et enfin devant la Cour suprême du Canada.

10. [2 points] Décrivez les étapes et les exigences à respecter pour retirer le nom d'un inventeur d'une demande de brevet en cours, en vous fondant sur les dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

Réponse : paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets* – un inventeur peut être retiré par un affidavit ou autre preuve à la satisfaction du commissaire. La *Loi* ne précise pas la nature de la preuve requise, mais normalement celle-ci devrait comprendre une déclaration de l'inventeur en question selon laquelle il n'est pas l'inventeur de l'objet revendiqué. En l'absence d'une telle déclaration, on peut s'appuyer sur d'autres éléments de preuve.

11. [2 points] Vous représentez le défendeur dans une action en contrefaçon de brevet. Vous avez découvert que le nom d'un des inventeurs a été omis dans le brevet. L'inventeur manquant est un (ancien) ami de celui dont le nom figure dans le brevet, et il avait volontairement participé à la mise au point de l'invention. De quelle façon pouvez-vous tirer avantage de cette situation?

Réponse : a) Trouver l'inventeur manquant, obtenir la cession de ses droits sur l'invention, et devenir ainsi copropriétaire du brevet. Cela constitue normalement une défense irréfutable à

l'allégation de contrefaçon. b) Préparer une défense axée sur la présence dans la demande d'une allégation importante non conforme à la vérité.

12. [4 points] Le médicament A est commercialisé par son inventeur original, Pilule Inc. Ce médicament est utilisé depuis des années pour traiter une maladie de la thyroïde, et le brevet original est maintenant expiré. Cependant, à la suite de recherches approfondies, Pilule Inc. a découvert que le médicament A pouvait également servir à traiter les maladies cardiaques. Pilule Inc. a donc obtenu le brevet canadien n° 2,132,452, qui revendique l'utilisation du médicament A pour traiter les maladies cardiaques. Une autre entreprise, Gélule Inc., a récemment commencé à fabriquer une version générique du médicament A. Les documents de cette entreprise concernant l'approbation du médicament décrivent ce dernier comme efficace pour traiter les maladies de la thyroïde, son utilisation originale. Toutefois, le site Web de Gélule Inc. comporte des liens vers des articles de tiers qui font mention de l'utilisation du médicament A dans le traitement des maladies cardiaques. Le docteur Charles a reçu un échantillon du médicament A de Pilule Inc., accompagné de documents médicaux concernant ledit médicament, y compris les articles de tiers décrivant son utilisation dans le traitement des maladies cardiaques. Une patiente du docteur Charles, M^{me} Louise, souffre d'une maladie cardiaque. Le docteur Charles lui donne donc un échantillon du médicament A et lui dit d'utiliser ce médicament pour traiter sa maladie cardiaque.

Expliquez qui, dans ce scénario, pourrait être tenu responsable d'avoir contrefait le brevet canadien n° 2,132,452, ainsi que ce qui doit être établi pour intenter une action en contrefaçon.

Réponse :

- i) Mme Louise peut être tenue responsable de contrefaçon directe si elle utilise le médicament A de Gélule Inc. pour traiter sa maladie cardiaque. Il n'y a aucune contrefaçon si l'échantillon utilisé provient de Pilule Inc.
- ii) Le Dr. Charles peut être tenu responsable d'incitation à la contrefaçon ou d'avoir contribué à une incitation à la contrefaçon s'il prescrit le médicament de Gélule Inc. à Mme Louise pour le traitement de sa maladie cardiaque. En revanche, il n'y a pas d'incitation à la contrefaçon lorsqu'il remet à Mme Louise un échantillon qui lui a été fourni par Pilule Inc. Il doit être établi que, sans l'influence du Dr. Charles, Mme Louise n'aurait pas utilisé le médicament A pour traiter sa maladie cardiaque. Le Dr. Charles doit savoir que son influence mènera à l'utilisation du médicament A.
- iii) Gélule Inc. pourrait être accusé d'incitation à la contrefaçon si le Dr. Charles prescrit le médicament A commercialisé par Gélule Inc., puisque son site Web comporte des liens vers des articles médicaux suggérant l'utilisation du médicament A pour des maladies cardiaques.

Note : Nous avons aussi accepté la réponse de la question de la version anglaise pour les candidat(e)s qui ont choisi de répondre à celle-ci.

13. La demande de brevet n° 2,543,437 a été déposée le 4 juin 2007 et revendique la priorité sur la demande de brevet américain n° 10/398,867, déposée le 10 juin 2006. La demande canadienne a été faite par Dupont Inc. et indique que les inventeurs sont Simon Noiret, Jeanne Leblanc et Jean Lebrun. La demande de brevet canadien n° 2,543,437 est en cours d'examen.

Si l'on admet que les références suivantes contiennent de l'art pertinent, pourraient-elles être citées? Sur quelle base? Pour chaque réponse, indiquez quels sont les articles pertinents de la *Loi sur les brevets*, le cas échéant.

(a) [1 point] Brevet américain n° 5,456,654 déposé le 2 juillet 2005, revendiquant la priorité sur la demande de brevet américain provisoire n° 60/365,000 (déposée le 2 juin 2004) et mis à la disponibilité du public le 4 août 2006. Détenu par Bidule Inc. et indiquant que les inventeurs sont Benoit Dagenais et Marie Normandin.

(b) [1 point] Brevet canadien n° 2,289,986 déposé le 1^{er} janvier 2007, revendiquant la priorité sur la demande de brevet américain provisoire n° 60/477,020 (déposée le 30 avril 2006) et mis à la disponibilité du public le 30 octobre 2007. Détenu par Bidule Inc. et indiquant que l'inventeur est Benoit Dagenais.

(c) [1 point] Demande de brevet canadien n° 2,145,987 déposée le 13 février 2005 et mise à la disponibilité du public le 27 février 2006. Détendue par Bidule Inc. et indiquant que les inventeurs sont François Emery et Robert Leblanc.

Réponse : [1 point chacune]

(a) Non citable.

(b) Citable en nouveauté (28.2(1)(c) ou 28.2(1)(d)); non citable en évidence.

(c) Citable en nouveauté (28.2(1)(b)) et en évidence (28.3(b)).

- 14 : [2 points] Votre client est codétenteur d'un brevet avec une tierce partie. Dans quelles circonstances peut-il accorder une licence pour sa part du brevet ou la céder?

Réponse : Avec le consentement du codétenteur, ou en cédant la totalité de ses intérêts, mais non en concédant une licence. Il a été suggéré que l'octroi d'une licence exclusive pourrait être permis. (*Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.*)

15. [1 point] Décrivez les différences entre « indemnité raisonnable » aux termes du paragraphe 55(2) de la *Loi sur les brevets*, et « dommage » aux termes du paragraphe 55(1) de la même loi.

Réponse : Des dommages-intérêts sont accordés pour tout acte de contrefaçon postérieur à la délivrance d'un brevet, alors qu'une indemnité raisonnable est accordée pour un acte de contrefaçon postérieur à la publication de la demande de brevet, mais antérieur à la délivrance du

brevet, à la condition toutefois que les revendications publiées couvrent le dispositif censément contrefait.

16. [3 points] Expliquez brièvement si la défense « utilisateur antérieur » permet de répondre à une accusation de contrefaçon de brevet dirigée contre votre client dans les situations suivantes :

a) Le brevet revendique une machine-outil ainsi que les produits qu'elle sert à fabriquer. Votre client a conçu sa propre machine-outil (qui se situe dans la portée des revendications) avant le dépôt de la demande de brevet. Il veut maintenant utiliser sa machine-outil pour fabriquer des produits qui se situent dans la portée des revendications. Votre-client peut-il utiliser sa machine-outil pour fabriquer et vendre ses produits?

b) Le brevet revendique un procédé. Votre client utilise ce même procédé pour fabriquer son produit depuis bien avant la date de dépôt du brevet. Peut-il continuer d'utiliser le procédé en question pour fabriquer son produit?

c) Le brevet revendique un produit. Votre client fabrique ce même produit depuis bien avant la date de dépôt du brevet. Peut-il continuer à fabriquer et à vendre son produit? Supposez qu'il n'y a pas eu divulgation publique du produit avant la date de dépôt du brevet.

Réponse : Paragraphe 56(1) – Quiconque, avant la date de revendication d'une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l'objet que définit la revendication peut utiliser et vendre cet objet sans encourir de responsabilité pour contrefaçon.

a) Oui, votre client a acquis la machine revendiquée avant la date de revendication, et il peut donc continuer à l'utiliser. Le droit prévu par l'article 56 s'étend aux produits brevetés fabriqués au moyen d'un outil ou d'un processus breveté (*Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada*). On pourrait soutenir que le paragraphe 56(1) permet uniquement de continuer à utiliser la machine, mais non de contrefaire les revendications visant les produits, et donc qu'on ne peut fabriquer et vendre les produits, que ceux-ci soient faits ou non par la machine.

b) Dans certaines décisions, on a conclu qu'une personne qui utilisait antérieurement une méthode ou un procédé breveté peut continuer à le faire (p. ex. *Paterson Electronic Die Co. c. Plastiseal Co.*), mais dans d'autres décisions, l'article 56 ne confère pas un droit continu d'utiliser un procédé après la délivrance du brevet (p. ex. *Proctor & Gamble co. c. Calgon Canada; Beecham Canada Ltd. c. Proctor & Gamble Canada Co.*)

c) Non – il peut vendre le produit qu'il a en stock et qui a été fabriqué antérieurement à la date de revendication, mais tous les produits fabriqués ultérieurement constituent une contrefaçon du brevet.