

GRILLE DE CORRECTION 2010 – ÉPREUVE D

PARTIE A : OPINION

A1. Évaluez si le presseur constitue une contrefaçon par rapport aux revendications 1 à 7 du brevet 'xxx.

[35 points - 20 points pour la revendication 1, 5 points pour la revendication 4, 2 points pour chacune des autres revendications]

Le candidat devrait fournir une interprétation téléologique des revendications en s'appuyant explicitement sur des cas pertinents, comme par exemple : *Catnic, Whirlpool, Free World Trust*. Il devrait faire référence au mémoire descriptif lorsque nécessaire, et tenir compte des qualifications possibles de la personne du métier.

Revendication 1 :

i. Interprétation

Le candidat devrait interpréter au moins quelques-uns des termes suivants :

a) « désagréger » : *ce terme limite-t-il la portée à la réduction en morceaux plus petits d'un fruit ou d'un légume, ou pourrait-il couvrir l'expression de jus ou le pressurage de fruits, etc.?*

b) « deux leviers opposés qui, sur au moins une partie de leur longueur, ont la fonction d'un bras ».

c) « actionné par pivotement des leviers » : *Cela veut-il dire que chacun des deux leviers doit être en mouvement de rotation, ou suffit-il qu'un seul des deux le puisse?*

d) « l'un de ces leviers comportant une première chambre de passage une deuxième chambre de passage étant pourvue, les deux chambres étant séparées par une paroi » : *est-ce à dire que les chambres doivent être adjacentes à une paroi commune et situées sur le même levier, ou peuvent-elles être séparées mais distancées, ou même situées sur des leviers différents?*

e) « des ouvertures » : *ces ouvertures doivent-elles être de taille et de configuration différentes dans chaque chambre, ou peuvent-elles être identiques?*

Des points peuvent être attribués pour une discussion bien raisonnée de tout autre élément que le candidat a interprété.

ii. Contrefaçon

Le candidat devrait considérer :

- a) si chacun des membres inférieur et supérieur 1 et 2 du presseur est un « levier » ou un « bras »;
- b) s'il y a un mouvement de pivot des deux membres ou seulement de l'un des deux;
- c) si la séparation physique entre les chambres au moyen d'un espace entre l'une et l'autre est essentiellement la même que si l'une et l'autre étaient séparées par une « paroi »;
- d) si le dispositif tombe hors de la portée de la revendication étant donné qu'il sert à exprimer le jus d'un fruit (et à séparer le jus de la chair du fruit), plutôt qu'à le découper en petits morceaux;
- e) si les chambres situées respectivement sur des membres distincts fonctionnent essentiellement comme si elles étaient situées sur un même membre;
- f) si le fait que les perforations soient identiques plutôt que de taille et de configuration différentes dans chacune des deux chambres serait pertinent à une contrefaçon de la revendication 1.

Revendication 2 :

Le candidat devrait interpréter le terme « des créneaux, des barres ou des couteaux ». *Le presseur a-t-il des créneaux, des barres ou des couteaux dans la chambre de pressage, ou est-ce que le fond de forme ondulée de la chambre pourrait être considéré comme étant essentiellement la même chose que des créneaux, des barres ou des couteaux?*

Revendication 3 :

Le candidat devrait interpréter le terme « protubérances dont la forme épouse celle desdits créneaux, barres ou couteaux ». *Est-ce que la forme ondulée du piston dans le presseur représente essentiellement des protubérances »?*

Revendication 4 :

Aucun point additionnel ne devrait être attribué pour une réutilisation des interprétations de termes ou de questions problématiques déjà pris en considération à la revendication 1.

i. Interprétation

Le candidat devrait interpréter au moins un des termes suivants :

- a) « Traiter » : *Y a-t-il une différence significative entre « traiter » et « désagréger », comme le suggère la revendication 1?*

b) « deux leviers reliés par un moyen de rotation » : *Ceci évoque de nouveau le rapport entre les leviers dans des termes plutôt différents de ceux de la revendication 1, mais est-ce que l'utilisation du terme « leviers » exige nécessairement une connexion articulée entre les bras pour les rapprocher l'un de l'autre afin de permettre aux membres de pressage d'entrer dans les chambres de pressage, et est-ce que le terme exige qu'il y ait un mouvement de rotation des deux leviers, ou est-il possible que le mouvement de rotation n'implique qu'un seul levier?*

c) « un membre de pressage » : *Est-ce que ce terme peut englober plusieurs membres de pressage, ou doit-il n'y avoir qu'un seul membre de pressage pour entrer dans les deux chambres?*

d) « ces chambres de pressage qui sont dotées d'ouvertures différentes » : *Est-ce à dire que ces ouvertures doivent être de taille et de configuration différentes dans les différentes chambres, ou se peut-il qu'elles soient de taille et de configuration différentes à l'intérieur de chaque chambre?*

ii. Contrefaçon

Le candidat devrait considérer, en rapport avec le presseur :

a) si cet objet « traite » les légumes ou les fruits plutôt qu'il ne les « désagrège »;

b) si ses deux membres sont « reliés par un moyen de rotation »;

c) si ses pistons multiples représentent essentiellement le même fonctionnement que le « membre de pressage » de la revendication 4;

d) si le fait que les chambres soient séparées physiquement l'une de l'autre par un espace est essentiellement la même chose que si elles étaient séparées l'une de l'autre par une « paroi »;

e) si le fait que les chambres soient situées sur différents membres est essentiellement la même chose que si elles étaient situées sur le même membre;

f) si l'expression « ces chambres de pressage qui sont dotées d'ouvertures différentes » englobe néanmoins les chambres du presseur, dotées de perforations de taille et de configuration identiques.

Revendication 5

Le candidat devrait interpréter le terme « à proximité de l'une de leurs extrémités » (des deux leviers). *Est-ce que la connexion des deux membres du presseur est « à proximité » de l'extrémité de chacun d'eux?*

Revendication 6

i. Interprétation

Le candidat devrait interpréter au moins certains des termes suivants :

a) « les membres de pressage constituent des parties intégrales adjacenteslesdits membres de pressage s'insérant dans leurs chambres de pressage respectives tel un élément unitaire » : *Est-ce à dire que les membres de pressage sont adjacents l'un à l'autre et forment un ensemble où chacune de ses parties se déplace en même temps, comme par exemple dans les figures 3 à 11?*

b) « à une certaine distance du moyen de rotation au moyen duquel les leviers pivotent l'un par rapport à l'autre »

ii) Contrefaçon

Le candidat devrait considérer :

a) si les pistons du presseur sont adjacents;

b) si les pistons constituent des parties intégrales d'un élément unitaire;

c) si les pistons sont situés à une certaine distance du moyen de rotation autour duquel s'articulent les membres supérieur et inférieur.

Revendication 7

Le candidat devrait considérer :

a) si cette revendication est contrefaite par un utilisateur du presseur et, en tel cas;

b) si le client devrait être trouvé coupable d'incitation à la contrefaçon.

A2. Évaluez si le presseur miracle constitue une contrefaçon par rapport aux revendications 1 à 7 du brevet 'xxx?

[10 points]

Le candidat devrait relever les différences entre le presseur et le presseur miracle et il devrait démontrer en quoi et comment ces différences pourraient modifier la réponse à la question A1, de nouveau, en utilisant une approche téléologique. Il devrait en particulier interpréter le terme « pivotement » dans la revendication 1 et le terme « dont les deux leviers sont reliés à proximité de l'une de leurs extrémités par un moyen de rotation permettant à ceux-ci de pivoter » dans la revendication 5 : *Une connexion physique (p. ex. une charnière ou une tige) est-elle nécessaire ou non nécessaire pour assurer le*

mouvement de pivot entre les deux bras? Le presseur miracle est-il doté d'un moyen de rotation entre ses membres supérieur et inférieur? Le candidat devrait déterminer si le presseur miracle comporte une « paroi » entre les chambres de pressage, au sens où ce terme est utilisé dans les revendications.

A3. Quels moyens de défense contre une action en contrefaçon de brevet y aurait-il lieu de faire valoir au vu des faits présentés dans le scénario ci-dessus?

[10 points]

Le candidat devrait :

- a) évoquer la défense Gillette ou l'invalidité du brevet fondées sur les ventes antérieures de produits similaires, sur l'état antérieur de la technique au moment de l'examen du brevet du consultant, et déterminer quels faits additionnels sont nécessaires pour trancher la question. *Les ventes antérieures de produits similaires ou les antériorités de la technique au moment de l'examen du brevet du consultant ne sont pas pertinentes, à moins qu'elles n'aient été disponibles au public avant la date de priorité du brevet 2,XXX,XXX, ce qui devrait être déterminé.*
- b) considérer l'acquiescement et le délai préjudiciable.

A4. Si votre client met son projet à exécution et qu'il est déterminé que cela donne lieu à une contrefaçon de brevet, quels seraient les recours dont pourrait se prévaloir le titulaire du brevet 'xxx? Gardez à l'esprit que votre client distribuera gratuitement son produit.

[10 points]

Le candidat devrait approfondir certaines des possibilités suivantes, en particulier la probabilité qu'elles soient accordées :

- a) [1 point] Injonction
- b) [1 point] Saisie-contrefaçon/Destruction
- c) [1 point] Coûts
- d) [1 point] Intérêt avant jugement
- e) [1 point] Intérêt après jugement
- f) [2 points] Dommages : Débattre de quels dommages il pourrait s'agir, considérant que le titulaire du brevet ne commercialise pas son invention et que votre client distribue son produit gratuitement

g) [3 points] Comptabilisation des profits : Débattre des profits possibles, considérant que le produit est distribué gratuitement, et expliquer quelles contraintes découlent de l'arrêt Monsanto c. Schmeiser, sur la question de la comptabilisation des profits comme recours.

Note : Un (1) point est également accordé aux candidats qui ont mentionné une « mesure de redressement déclaratoire ».

A5. Examiner les causes d'action ou les recours que pourrait invoquer votre client contre le consultant.

[5 points]

Le candidat devrait examiner les possibilités suivantes :

- a) Demande de dédommagement en vertu des dispositions du contrat.
- b) Demande de cession des titres de propriété du brevet du consultant.

A6. Quelles démarches votre client pourrait-il prendre pour éviter une contrefaçon, tout en mettant à exécution son projet de commercialisation?

[5 points]

Le candidat devrait débattre d'au moins quelques-unes des possibilités suivantes :

- a) Demande de licence obligatoire, pour cause d'invention non exploitée, tout comme dans le cas de *Rodi & Wienberger. Même si plusieurs autres distributeurs vendent déjà des produits essentiellement identiques au Canada – ce qui peut constituer une contrefaçon du brevet – le titulaire dudit brevet ne peut pas évoquer ce fait comme « raison suffisante » pour justifier sa décision de ne pas exploiter son invention.*
- b) Possibilité d'utiliser son usine de la Jamaïque pour éviter tout risque de contrefaçon liée à ses ventes à l'extérieur du Canada. *Puisque le produit ne serait ni fabriqué, ni utilisé, ni vendu au Canada, il ne pourrait y avoir contrefaçon du brevet.*
- c) Tentative d'obtention d'une licence d'utilisation, ou tentative d'achat pur et simple du brevet, de son titulaire en droit.
- d) Modification du produit pour éviter la contrefaçon.

PARTIE B : QUESTIONS À RÉPONSES BRÈVES

B1. Votre client fait face à une poursuite pour contrefaçon d'un brevet redélivré. Vous apprenez que les revendications figurant dans la pétition de redélivrance ont été modifiées de manière à protéger le produit de votre client après que le titulaire du brevet a pris connaissance de l'existence de ce produit. Quel moyen de défense cela suggère-t-il?

[2 points]

Le brevet est invalide parce que le brevet original a été abandonné et que le brevet redélivré est invalide.

L'article 47 permet de délivrer un nouveau brevet seulement lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description ou d'un mémoire descriptif insuffisants, ou parce que son titulaire a revendiqué plus ou moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, par accident ou par erreur, sans intention de frauder ou de tromper.

-La *Loi sur les brevets* ne prévoit pas de cas où un inventeur ait omis de revendiquer la protection de son invention tout en n'ayant aucune intention de la revendiquer dans sa demande de brevet originale. Par conséquent, l'omission de revendiquer correctement l'invention pour couvrir le dispositif de votre client ne constitue pas un fondement à redélivrance, à moins que telle omission ait été commise par « inadvertance, par accident ou par erreur ». Pour que la redélivrance soit valide, il doit y avoir eu intention, durant la poursuite, de couvrir le produit dont il est allégué qu'il contrefait le brevet.

B2. a) [2 points] Définissez le terme « épuisement » au sens de l'application du droit des brevets.

b) [2 points] Quels sont les critères pour déterminer s'il y a eu « incitation à la contrefaçon »?

a) Lorsque des acheteurs achètent un produit breveté au Canada, ils bénéficient d'une licence implicite d'utilisation, de réparation et de revente de ce même produit, en vertu de la théorie jurisprudentielle de la *Common Law* sur l'épuisement, sous réserve de toute restriction imposée par le breveté ou par le preneur de licence.

b) On ne pourra conclure qu'il y a eu incitation à contrefaçon que si les trois critères suivants sont avérés :

1. Il y a eu acte de contrefaçon par le contrefacteur immédiat.

2. Cet acte de contrefaçon découle des agissements du vendeur dans la mesure où, sans l'influence exercée par celui-ci, l'acheteur n'aurait pas contrefait le brevet.
3. Le vendeur a exercé son influence en toute connaissance de cause.

B3. [2 points] Quelle distinction feriez-vous entre « notoriété publique » et « connaissances générales courantes »?

Aux fins de l'interprétation des revendications, le terme « connaissances générales courantes » s'applique aux connaissances d'une personne du métier, tandis que le terme « notoriété publique » s'applique à tous les renseignements disponibles à l'ensemble de la population relativement à la technique, y compris l'état antérieur de la technique. Le terme « connaissances générales courantes » n'inclut pas nécessairement tous les renseignements de notoriété publique. *Eli Lilly and Company c. Apotex*, 2009 CF 991. Tous les renseignements de notoriété publique peuvent être évoqués à des fins d'évidence ou d'antériorité. Les connaissances générales courantes sont celles liées à l'information spécialisée qu'une personne du métier est présumée posséder. Elles servent notamment à l'interprétation d'un brevet ou d'autres documents.

B4. Votre client a obtenu (nouvelle loi) un brevet en procédant à un dépôt en vertu d'un traité. Les revendications du brevet portent sur une composition nettoyante et un additif optionnel pouvant y être incorporé afin d'en améliorer l'efficacité. Le mélange ne donne lieu à aucune réaction chimique. Mélangés, la composition et l'additif peuvent servir de détergent à lessive. La composition sans l'additif ne peut être employée que comme un détergent pour les mains. La seule utilisation pour l'additif consiste à le mélanger avec la composition.

La date de revendication pour les revendications relatives à la composition est la date de dépôt prioritaire, tandis que la date de revendication pour les revendications relatives à l'additif est la date de dépôt au Canada.

Un fabricant était déjà engagé de manière indépendante dans la production et la constitution de réserves de la composition et de l'additif avant la date de dépôt prioritaire et jusqu'à la date de dépôt au Canada. Ce fabricant mélange maintenant ces deux ingrédients et offre le mélange en vente en tant que détergent à lessive. Votre client a pris connaissance de cette activité.

a) [3 points] Quel moyen de défense, s'il en est, le fabricant pourrait-il invoquer à l'égard de ses activités de production et de vente :

- i) de la composition;**
- ii) de l'additif;**
- iii) du mélange formé de la composition et de l'additif.**

b) [3 points] De quelle façon modifieriez-vous la réponse que vous avez formulée à l'égard du point a) si le fabricant avait acheté et payé la composition et

l'additif à un fournisseur avant les dates susmentionnées, mais que le fournisseur n'avait remis ces produits au fabricant qu'après la date de dépôt au Canada pour le motif que les produits n'étaient pas conformes aux critères rigoureux du fournisseur en matière de contrôle de la qualité?

a)

(i) La composition sans l'additif

- l'utilisateur pourra recourir à l'article 56, pour maintenir ses droits sur la composition lorsque fabriquée avant la date de dépôt prioritaire, celle-ci étant la date de revendication pour la composition.

- toutefois, aucune défense aux termes de l'article 56 ne pourra être invoquée pour maintenir des droits sur la composition, lorsque fabriquée après la date de priorité.

(ii) L'additif

- l'utilisateur pourra recourir à l'article 56 pour maintenir ses droits sur l'additif, pourvu qu'il ait été fabriqué avant la date de dépôt au Canada.

(iii) La composition avec l'additif

- l'utilisateur pourra recourir à l'article 56 pour justifier la production et la vente de ce mélange, si le produit a été fabriqué à partir d'ingrédients produits avant la date de dépôt prioritaire, même si le mélange a été fabriqué après cette date. Le fabricant a le droit de fabriquer un produit à partir d'ingrédients brevetés si ces derniers ont été acquis avant les dates de revendication pertinentes.

- Il est probable que l'utilisateur ne pourra pas recourir à l'article 56 pour maintenir des droits sur une composition avec additif produite après la date de priorité.

b) L'utilisateur antérieur ne pourra pas invoquer l'article 56 si les ingrédients n'ont pas été « achetés ou acquis » par le fabricant avant les dates de revendication respectives. Dans ce cas, le fabricant pourrait bien ne pas avoir acquis la matière du brevet avant la ou les date(s) pertinente(s), situation qui le rendrait inéligible à la protection offerte à un utilisateur antérieur, s'il s'avérait que « l'acquisition » des ingrédients n'a pas eu lieu avant la date de revendication pertinente. Il se peut que des faits additionnels démontrent que les parties respectives avaient l'intention de faire adopter le titre à une date antérieure, ce qui pourrait alors changer le résultat.

Pour toutes les réponses ci-dessus, voir *Merck c. Apotex* 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.)

B5. [2 points] Votre client est au courant que le brevet relatif au produit d'un concurrent expirera dans l'année qui vient. Les critères de réglementation pour la vente du produit relèvent de la compétence d'un ministère du gouvernement de l'Italie.

c) **Sur quelles bases, s'il en est, la production à petite échelle du produit, dès maintenant, pour déterminer qu'il est possible de créer un produit de qualité vendable, éviterait-elle la contrefaçon?**

d) Sur quelles bases, s'il en est, la production du produit, dès maintenant, en petites quantités en vue de le soumettre aux autorités de réglementation, éviterait-elle la contrefaçon?

a) Votre client peut invoquer l'alinéa 55.2(1) de la Loi, s'il ne fabrique le produit en question qu'afin d'évaluer sa capacité à produire l'objet breveté, mais s'il va plus loin dans l'expérimentation, c'est-à-dire des tests de production de masse, il ne peut alors se prévaloir de la protection conférée par cet alinéa. Voir *Elli Lilly c. Apotex* 2009 CF 991, 1^{er} octobre 2009.

b) Votre client peut invoquer l'alinéa 55.2(1) parce que la quantité produite est nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information exigé par l'organisme de réglementation. Le fait que l'organisme de réglementation soit situé à l'étranger n'est pas pertinent.

B6. [2 points] Votre client a mis au point un produit d'entretien domestique doté de fonctions et d'attributs décoratifs novateurs. Dans le cadre des recherches que vous effectuez pour établir s'il a la liberté d'exploiter ce produit, vous constatez qu'il existe un brevet et un dessin industriel déposé qui pourraient créer des difficultés. Sur quelles bases, s'il en est, votre client peut-il faire valoir des procédures judiciaires pour s'assurer de ne pas porter atteinte à ces brevet et dessin industriel?

- Il peut tenter une action contre le breveté devant la Cour fédérale, afin d'obtenir une déclaration à l'effet que son produit ne constitue pas ou ne constituerait pas une contrefaçon. Cette action peut précéder ou suivre une action en contrefaçon déposée par le breveté à son encontre. Paragraphe 60(2) de la *Loi sur les brevets*.
- En ce qui a trait au dessin industriel enregistré, il ne peut tenter une action tant qu'une action pour contrefaçon n'a pas été intentée contre lui. *Peak Innovations Inc. c. Meadowland Flowers Ltd.* 2009 CF661, 23 juin 2009; *Loi sur les dessins industriels*, articles 15 et 15.1

B7. [2 points] Que révèle l'arrêt *Belzberg c. Canada*, 2009 FC 657 au sujet de l'autorité du commissaire aux brevets après qu'il a été interjeté appel d'une décision finale?

Au terme d'une audience de décision finale de la Commission d'appel des brevets (CAB), le commissaire n'est pas autorisé à retourner la demande à la poursuite. Il doit trancher entre l'une et l'autre des deux possibilités suivantes :

- (a) rejeter la demande de brevet, en se conformant aux modalités de l'article 40 de la Loi, si la CAB est d'avis que les irrégularités alléguées sont réelles; ou
- (b) accorder le brevet, si le demandeur a satisfait à toutes les exigences établies à l'article 27 de la Loi.

B8. a) [1 point] Qu'est-ce que l'Autoroute du traitement des demandes de brevet?

b) [2 points] Énumérez quatre offices de la propriété intellectuelle avec lesquels le Canada participe au programme pilote de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet.

a) L'*Autoroute du traitement des demandes de brevet* se veut un moyen d'accélérer l'examen des demandes de brevet, en exploitant le travail d'examen déjà accompli dans un office de propriété intellectuelle avec lequel le Canada mène un projet d'autoroute de traitement des demandes de brevets.

b) Le Bureau américain des brevets et marques de commerce (U.S.P.T.O.), l'Office des brevets du Japon (JPO), l'Office des brevets et des marques de commerce du Danemark (DKPTO), et l'Office de la propriété intellectuelle de la Corée (KIPO).
Note : Une mention du nom du pays participant suffit; il n'est pas essentiel que le candidat mentionne explicitement le nom complet de l'office en question.

B9. c) [1 point] Quel recours le déposant peut-il invoquer à l'égard d'une demande déposée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)?

d) [1 point] En quoi les conséquences d'une conclusion d'invalidité dans le cas d'une demande déposée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) diffèrent-elles de pareille conclusion dans le cadre d'une action en Cour fédérale?

a) Une ordonnance interdisant au ministre de la Santé d'émettre un avis de conformité pour un nouveau médicament à un manufacturier de médicaments génériques (la « deuxième personne » ou l'intimé), paragraphe 6(1) du *Règlement concernant l'avis de conformité*

b) Dans une procédure concernant un avis de conformité, une décision d'invalidité est à l'effet que l'allégation d'invalidité dans l'avis d'allégation est justifiée. La décision est limitée aux procédures d'avis de conformité, elle n'affecte pas le droit du breveté de faire respecter son invention, par voie de poursuite pour contrefaçon contre qui que ce soit, y compris l'intimé dans l'avis de conformité. Une décision d'invalidité en Cour fédérale invalide le brevet. Le brevet ne peut pas être invoqué contre d'autres parties.