

GUIDE DE NOTATION

PARTIE A : OPINION (74 points au total)

QUESTION A1 (21 points)

Interpréter les revendications 1 à 10 du brevet 789.

Le candidat ou la candidate devrait démontrer qu'il ou elle comprend en quoi consiste l'interprétation téléologique et comment celle-ci s'applique; il ou elle devrait se référer à la jurisprudence pertinente – par ex., *Catnic, Whirlpool, Free World Trust*. (2,5 points)

Revendication I (6 points)

Le candidat ou la candidate devrait interpréter au moins les éléments f), g), h) et i). (1,5 point chacun)

Revendication 7 (4,5 points)

Le candidat ou la candidate devrait interpréter au moins les éléments i), j) et k). (1,5 point chacun). Il n'est pas nécessaire d'interpréter les termes de la revendication 7 qui ont été interprétés dans la revendication 1.

Revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 10 (8 points)

Le candidat ou la candidate devrait interpréter au moins un terme de chacune des revendications (1 point chacun)

QUESTION A2 (20 points)

La version 1 contreferaient-elle l'une des revendications 1 à 10 du brevet 789? Motiver votre réponse.

Aucun point n'est attribué si le candidat ou la candidate ne fait que dire qu'une revendication n'est pas contrefaite du simple fait qu'elle est dépendante d'une revendication qui n'est pas contrefaite.

Revendication 1 (6 points)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont chacun des panneaux de la version 1 et de leurs bords respectifs ressemble au panneau de fond, aux premier, deuxième, troisième et quatrième panneaux et au panneau de dessus ainsi qu'à leurs bords respectifs énumérés à la revendication 1.*
- *si la version 1 de la boîte, « lorsqu'elle est en configuration d'expédition, soit essentiellement fermée, est transformable dans une configuration de présentation ».*
- *la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent au « premier espace », à la « première face », à la « deuxième face » et à la « face de dessus » de la revendication 1.*

La seule bonne interprétation est que l'ouverture 121a du produit Soulier est « un premier espace

défini dans le troisième panneau », que l'ouverture 121b est « une première face définie par le premier panneau » et que l'ouverture 121d (pas visible dans les figures 3 et 4) est « une deuxième face définie par le deuxième panneau ».

Revendication 2 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- la façon dont la portion amovible 19 de la version 1 ressemble au « dessus » de la revendication 2.

Revendication 3 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 3 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.
- la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 3 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.

Revendication 4 (1,5 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.
- la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.
- la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 3.

Revendication 5 (2 points)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.
- la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.
- la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 3.
- la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 4.

Revendication 6 (1 point)

- En supposant que le candidat ou la candidate puisse associer les ouvertures dans la version 1 aux premier et deuxième espaces des revendications, l'ouverture du dessus de la version 1 est-elle normalement alignée sur une ouverture de panneau latéral ou sur une ouverture de panneau de devant?

Revendication 7 (4 points)

Aucun point ne devrait être accordé si le candidat ou la candidate ne fait que répéter l'analyse de la revendication 1. Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *si la boîte contient une pluralité d'articles comme elle est définie à la revendication 7.*
- *si la boîte est configurée de manière à ce qu'au moins un des articles contenus dans la boîte soit visible par les première et deuxième faces et par la face de dessus.*

Revendication 8 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures dans la version 1 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 8.*

Revendication 9 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 9 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 7.*
- *la façon dont l'ouverture du dessus dans la version 1 ressemble à la définition du « deuxième espace » de la revendication 9 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 8.*

Revendication 10 (1,5 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *si, d'après la comparaison entre le premier espace de la revendication 7 et les ouvertures dans la version 1 de la boîte, toute ouverture dans la version 1 est configurée de façon à faciliter le retrait par glissement, par l'ouverture, d'un premier article de la boîte appuyé au panneau de fond et placé contre le panneau de fond et l'un des panneaux latéraux.*
- *si la réponse est différente lorsque la revendication 10 est dépendante de la revendication 8.*
- *si la réponse est différente lorsque la revendication 10 est dépendante de la revendication 9.*

QUESTION A3 (15 points)

Examiner si la version 2 contrefait l'une quelconque des revendications 1 à 10 du brevet 789.

Aucun point ne devrait être accordé si le candidat ou la candidate ne fait que dire qu'une revendication n'est pas contrefaite du simple fait qu'elle est dépendante d'une revendication qui n'est pas contrefaite.

Revendication 1 (3 points)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont chacun des panneaux de la version 2 et de leurs bords respectifs ressemble au panneau de fond, aux premier, deuxième, troisième et quatrième panneaux et au panneau de dessus ainsi qu'à leurs bords respectifs énumérés à la revendication 1.*
- *si la version 2 de la boîte, « lorsqu'elle est en configuration d'expédition, soit essentiellement fermée, est transformable dans une configuration de présentation ».*

- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent au « premier espace », à la « première face », à la « deuxième face » et à la « face de dessus » de la revendication 1.*
Encore une fois, la seule bonne interprétation est que l'ouverture 121a du produit Soulier est « un premier espace défini dans le troisième panneau », que l'ouverture 121b est « une première face définie par le premier panneau » et que l'ouverture 121d (pas visible dans les figures 3 et 4) est « une deuxième face définie par le deuxième panneau ».

Revendication 2 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les quatre portions amovibles de la version 2 ressemblent au « dessus » de la revendication 2.*

Revendication 3 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 3 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.*
- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 3 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.*

Revendication 4 (1,5 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.*
- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.*
- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 4 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 3.*

Revendication 5 (2 points)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures du dessus formées par les bords 24 dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 1.*
- *la façon dont les ouvertures du dessus dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 2.*
- *la façon dont les ouvertures du dessus dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 3.*
- *la façon dont les ouvertures du dessus dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 5 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 4.*

Revendication 6 (1 point)

- *En supposant que le candidat ou la candidate puisse associer les ouvertures dans la version 2 aux premier et deuxième espaces des revendications, les ouvertures du dessus de la version 2 sont-elles normalement alignées sur des ouvertures de panneau latéral ou sur des ouvertures de panneau de devant?*

Revendication 7 (2 points)

Aucun point ne devrait être accordé si le candidat ou la candidate ne fait que répéter l'analyse de la revendication 1. Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *si la boîte contient une pluralité d'articles comme elle est définie à la revendication 7.*
- *si la boîte est configurée de manière à ce qu'au moins un des articles contenus dans la boîte soit visible par les première et deuxième faces et par la face de dessus.*

Revendication 8 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures dans la version 2 ressemblent à la définition du « premier espace » de la revendication 8.*

Revendication 9 (1 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *la façon dont les ouvertures du dessus dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 9 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 7.*
- *la façon dont les ouvertures du dessus dans la version 2 ressemblent à la définition du « deuxième espace » de la revendication 9 lorsque cette dernière est dépendante de la revendication 8.*

Revendication 10 (1,5 point)

Le candidat ou la candidate devrait examiner :

- *si, d'après la comparaison entre le premier espace de la revendication 7 et les ouvertures dans la version 2 de la boîte, toute ouverture dans la version 2 est configurée de façon à faciliter le retrait par glissement, par l'ouverture, d'un premier article de la boîte appuyé au panneau de fond et placé contre le panneau de fond et l'un des panneaux latéraux.*
- *si la réponse est différente lorsque la revendication 10 est dépendante de la revendication 8.*
- *si la réponse est différente lorsque la revendication 10 est dépendante de la revendication 9.*

QUESTION A4 (15 points)

En supposant que le candidat ou la candidate relève qu'il y a contrefaçon, en tout ou en

partie, des revendications, indiquer pour chacune des revendications 1 et 7 laquelle des parties – c.-à-d. Soulier, Reinhart ou le détaillant – contrefait directement ou indirectement la revendication et citer la jurisprudence pertinente.

- I. *Soulier ne contrefait pas directement la revendication 1 ou 7 parce qu'il vend des découpes et non des boîtes.*
- II. *Reinhart contrefait directement la revendication 1, mais non la revendication 7, parce qu'il ne vend ni n'utilise la boîte dans la configuration de présentation.*
- III. *Le détaillant contrefait directement la revendication 7 et, d'une certaine façon, la revendication 1 parce qu'il utilise la boîte de la revendication 1 et la transforme dans la configuration de présentation.*
- IV. *Soulier incite en quelque sorte Reinhart à contrefaire directement la revendication 1, mais compte tenu de la taille et du discernement de Reinhart, l'incitation serait peu probable (Slater Steel c. Payer).*
- V. *Reinhart incite le détaillant à contrefaire directement la revendication 7 lorsqu'il s'agit d'un petit magasin populaire, mais probablement pas lorsqu'il s'agit d'une importante chaîne de détail dotée d'un service interne de soutien juridique compétent.*

QUESTION A5 (2 points)

Expliquer comment Soulier pourrait dissiper les préoccupations que pourrait avoir Reinhart concernant une issue défavorable de toute action en contrefaçon où elle serait désignée comme partie défenderesse.

Soulier pourrait indemniser Reinhart.

QUESTION A6 (1 point)

Sur la base des renseignements fournis par Reinhart concernant le contexte du brevet McDonald, quels éléments seriez-vous incité à examiner pour l'éventuelle préparation d'une défense d'invalidité en réponse à une action en contrefaçon?

Les continuations multiples, le volumineux dossier d'antériorités citées, l'abandon éventuel de la demande américaine correspondante et le traitement accéléré de la demande canadienne devraient inciter à examiner l'historique de traitement pour déterminer si les antériorités opposées par l'USPTO pourraient servir à invalider le brevet.

PART B (Total 26 points)

QUESTION B1. [2 points – 0,5 pour chaque bonne réponse]

Outre l'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts, nommer quatre réparations que peut obtenir le demandeur qui a gain de cause dans une action en contrefaçon.

- *Remise des profits*
- *Restitution des articles contrefaits*
- *Destruction des articles contrefaits*
- *Intérêts*
- *Dépens*

QUESTION B2. [2 points – 0,5 pour chaque bonne réponse, 0,5 pour chaque disposition pertinente citée]

Le 10 janvier 2011, votre client apprend l'existence du brevet canadien 2,545,679 (date de dépôt : 20 juin 2006; date de publication : 20 décembre 2007; date de délivrance : 5 septembre 2009).

En date du 10 janvier 2011, indiquer quelle responsabilité financière votre client encourt envers le breveté ainsi que la ventilation dans le temps de cette responsabilité, en présumant qu'il a contrefait le brevet depuis juillet 2007 et qu'il le contrefait toujours. Citer les dispositions applicables.

- *Indemnité raisonnable depuis la date de publication, 20 décembre 2007, jusqu'à la date de délivrance, 5 septembre 2009 (Paragraphe 55(2) de la Loi sur les brevets)*
- *Dommages-intérêts ou remise des profits du 5 septembre 2009 au 10 janvier 2011 (Paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets).*

QUESTION B3. [4 points – 0,5 pour chaque exception, 0,5 pour chaque disposition pertinente citée]

Indiquer quatre exceptions où la fabrication ou l'utilisation de l'invention brevetée ne sera pas considérée comme une contrefaçon. *Justifier votre réponse à l'aide des dispositions de la loi ou de la jurisprudence.*

- *Fabrication de l'article breveté dans un but véritable d'expérimentation ou d'amusement sans intention d'utiliser ou de vendre l'article (Paragraphe 55.2(6) de la Loi sur les brevets; *Micro Chemicals c. Smith Kline & French Inter-American Corp. Micro Chemicals* (1971) 2 C.P.R. (2d) 193 (C.S.C.); *Cochlear Corp. c. Coseum Neurostim Ltée* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F. 1^{er} inst.)). Voir également *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323*

- *Usage d'une invention brevetée sur un navire, un aéronef ou un véhicule terrestre entrant temporairement au Canada (Article 23 de la Loi sur les brevets)*
- *Fabrication, utilisation ou vente d'une invention brevetée pour usage raisonnablement lié à la préparation et à la production d'un dossier d'information exigé aux fins d'approbation réglementaire (Paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets)*
- *Usage continu sans responsabilité par le titulaire d'un droit antérieur permis par l'article 56 de la Loi sur les brevets (acquisition ou fabrication avant la date de revendication)*
- *Usage par un acquéreur*
- *Expiration du droit de brevet*

QUESTION B4. [2 points – 0,5 pour chaque partie. Aucun point enlevé pour décision non citée]

Le paragraphe 55(1) de la *Loi sur les brevets* prévoit que le contrefacteur est responsable "envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci". En vous reportant à la jurisprudence canadienne, donner quatre exemples de personnes autres que le breveté pouvant recouvrer des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet.

- *Titulaire d'une licence exclusive (Armstrong c. Domco, [1982] 1 R.C.S. 907; Signalisation de Montréal Inc. c. Services de béton universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.))*
- *Titulaire d'une licence non exclusive (Armstrong c. Domco, [1982] 1 R.C.S. 907; Signalisation de Montréal Inc. c. Services de béton universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.))*
- *Acquéreurs de produits brevetés (Apotex c. Wellcome (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.F.); Signalisation de Montréal Inc. c. Services de béton universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.))*
- *Porteur de licence implicite (Apotex c. Wellcome (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.F.); Signalisation de Montréal Inc. c. Services de béton universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.))*
- *Agents de vente (Apotex c. Wellcome (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.F.))*
- *Cessionnaire (Signalisation de Montréal Inc. c. Services de béton universels Ltée (1992), 46 C.P.R. (3d) 199 (C.A.F.))*

QUESTION B5. [2 points – 1 point pour la bonne réponse, 1 point pour la jurisprudence]

Votre client vous informe qu'il importe au Canada un composé final fait à partir d'un composé

intermédiaire fabriqué à l'étranger suivant un procédé visé par un brevet canadien.

Dites à votre client si l'importation d'un composé final constitue une contrefaçon du brevet. *Citer la jurisprudence pertinente.*

Si l'on présume que le procédé est principalement utilisé à l'étranger pour faire le composé intermédiaire du composé final importé, l'importation constitue une contrefaçon (American Cyanamid Co. c. Charles E. Frosst & Co. (1965), 47 C.P.R. 215 (C. Éch.)). La doctrine Saccharin.

QUESTION B6. [2 points – 1 point pour la bonne réponse, 1 point pour la jurisprudence]

Le délai de prescription prévu à l'article 55.01 de la *Loi sur les brevets* fait-il obstacle à toute exception permise par la loi à la contrefaçon? *Citer la jurisprudence pertinente.*

Non. (Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc. 2006 CAF 323)

QUESTION B7. [2 points – 0,5 pour chaque bonne réponse, 0,5 pour chaque décision ou disposition citée]

Votre client est titulaire d'un brevet canadien qui comprend une revendication pour un procédé de fabrication d'un nouveau médicament. Il vous consulte parce que l'un de ses concurrents a l'intention d'importer au Canada le médicament fait en Chine suivant le procédé visé par le brevet de votre client.

A. Le concurrent se rend-il coupable de contrefaçon de brevet au Canada pour le médicament importé? *Citer la jurisprudence pertinente.*

L'importation d'un produit fait par un procédé breveté au Canada est réputée constituer une contrefaçon du brevet de procédé. (Monsanto c. Schmeiser ou American Cyanide c. Frosst).

B. Qu'arrive-t-il si votre client ne sait pas quel procédé le concurrent utilise pour fabriquer le médicament? *Citer la jurisprudence pertinente.*

Dans une action en contrefaçon, le nouveau médicament sera, en l'absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté. (Article 55.1 de la Loi sur les brevets).

QUESTION B8. [2 points – 0,5 pour chaque bonne réponse, 1 point pour la disposition pertinente]

Votre client est propriétaire d'une usine de traitement des eaux usées. Il vous consulte parce qu'il a reçu une mise en demeure d'un concurrent concernant un appareil de biofiltration des eaux usées

utilisant un procédé de filtration biologique que votre client a acquis et utilise dans son usine de traitement. Le concurrent de votre client est titulaire d'un brevet comprenant des revendications visant l'appareil et le procédé, lequel découle d'une demande de brevet déposée le 1^{er} mai 2001 sans revendication de priorité par rapport à une demande antérieure. Le 1^{er} novembre 2002, la demande de brevet est devenue accessible au public et le brevet a été subséquemment délivré le 1er janvier 2003.

A. Quels recours le concurrent a-t-il contre votre client en raison de ce brevet pour l'usage continu de l'appareil dans le procédé de la filtration biologique? Citer les dispositions et la jurisprudence pertinentes.

Aucun. L'article 56 de la Loi sur les brevets reconnaît des droits liés à l'usage antérieur dans le cas où une personne a, avant la date de revendication, acheté, exécuté ou acquis l'objet défini par la revendication. La personne a le droit d'utiliser et de vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis sans encourir de responsabilité envers le breveté. Dans l'arrêt Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd., la Cour suprême a conclu ainsi : "L'immunité afférente à cet appareil spécifique comprend nécessairement l'immunité afférente à son utilisation suivant la méthode ou le procédé qui peuvent être revendiqués dans un brevet subséquemment obtenu pour l'appareil."

B. À votre avis, la position de votre client serait-elle différente si, une fois l'appareil arrivé en fin de vie, il le remplace par un appareil identique et continue d'exploiter le procédé breveté en utilisant le nouvel appareil? Citer les dispositions applicables et la jurisprudence pertinente.

Oui, l'immunité ne s'applique qu'au procédé utilisant l'appareil spécifique acquis avant la date de revendication – et non à tout appareil acquis subséquemment. Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd.

QUESTION B9. [2 points – 1 point pour la bonne réponse, 1 point pour la jurisprudence]

Votre client vous consulte parce qu'il a un concurrent qui fabrique un embrayage breveté pour transmission. L'embrayage breveté fonctionne mieux que les embrayages normaux, mais ne dure pas aussi longtemps. Parce qu'ils ne sont pas aussi durables, ils nécessitent de fréquentes réparations. Votre client aimerait offrir de réparer ces embrayages en les retirant de la transmission, en les réparant ou en les remettant à neuf pour ensuite les réinstaller dans la même transmission. Votre client craint de contrefaire le brevet. Quel conseil pourriez-vous lui donner? *Citer la jurisprudence pertinente.*

Oui. La simple réparation d'un article breveté ne constitue pas une contrefaçon. Toutefois, la remise à neuf d'un article breveté pourrait constituer une contrefaçon. (Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.).

QUESTION B10. [3 points – 0,5 pour chaque bonne réponse, 0,5 pour chaque décision pertinente citée]

Votre client a reçu une mise en demeure d'un concurrent, qui l'accuse de contrefaire son brevet en vendant certains produits. Votre client vous informe que ses produits sont peut-être effectivement des produits de contrefaçon, mais que, dans les faits, ce sont des copies d'anciens produits qui ont été utilisés dans la même branche d'industrie aux mêmes fins longtemps avant la délivrance du brevet en question.

i) Quel moyen de défense ces faits permettraient-ils de soulever? *Citer la jurisprudence pertinente.*

ii) Que faut-il prouver pour établir ce moyen de défense? *Citer la jurisprudence pertinente.*

iii) Votre client vous informe maintenant qu'après plus ample examen, il appert que les produits antérieurement utilisés sont quelque peu différents de ses produits. Toutefois, il croit également que les différences sont mineures et que n'importe qui, dans la branche d'industrie, partant de l'ancien produit, aurait pu fabriquer quelque chose qui serait tombé dans le champ des revendications. Ce nouveau renseignement modifierait-il le conseil que vous donneriez à votre client? *Citer la jurisprudence pertinente.*

i) *Moyen de défense fondé sur l'arrêt Gillette (Gillette Safety Razor Co. c. Anglo-American Treating Co. Ltd. (1913) 30 RPR 465 (HL).*

ii) *Pour établir ce moyen de défense, le client doit faire la preuve qu'il met simplement en pratique les enseignements de l'art antérieur et qu'en conséquence, le produit censément contrefait est basé sur les enseignements de l'art antérieur et que le contrefacteur présumé fait simplement quelque chose qui est déjà connu. (Biovail Corporation c. Apotex Inc., 2010 FC 46).*

iii) *Non. Pour établir le moyen de défense fondé sur l'arrêt Gillette, il faut qu'il y ait une antériorité et le moyen de défense est insoutenable en l'absence de conclusion d'évidence.*

QUESTION B11. [3 points – 0,5 pour chaque bonne réponse, 0,5 pour chaque décision pertinente citée]

Votre client veut mettre en marché certains produits, mais il a appris l'existence de deux demandes en instance d'un concurrent qui l'inquiètent. L'une est une demande complémentaire à l'autre demande en instance. Selon votre examen des dossiers de traitement en cours, l'examineur s'apprêterait à accueillir bientôt les demandes. Votre client se demande comment son concurrent pourrait finalement obtenir deux brevets. Selon votre client, bien que le libellé des revendications des demandes ne soit pas exactement identique, les différences vont de soi et à partir des revendications d'une demande "n'importe qui aurait pu arriver aux revendications de l'autre demande". Le développement de ce produit représente un investissement considérable pour votre client et il ne veut pas avoir à reprendre la conception et le travail d'élaboration pour éviter la contrefaçon.

(i) Si le concurrent obtenait deux brevets, compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'opinion de votre client est exacte, quel motif de contestation votre client pourrait-il faire valoir à l'encontre des revendications. Citer la jurisprudence pertinente.

(ii) Quelle preuve faudrait-il faire pour établir ce motif de contestation? Citer la jurisprudence pertinente.

(iii) Si, après examen des dossiers, vous constatez que la demande complémentaire a été déposée en réaction à une objection soulevée par l'examineur en vertu du paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*, quel avis donneriez-vous à votre client à propos de la possibilité de faire valoir ce motif de contestation. Citer la jurisprudence pertinente.

(i) Double brevet ou double protection (Pharmascience Inc. c. Sanofi-Aventis).

(ii) Il existe deux catégories de double brevet. Soit les revendications des deux brevets sont identiques, couvrant la même invention (double protection d'une même invention), soit les revendications des deux brevets ne sont pas distinctes sur le plan de la brevetabilité (double brevet relatif à une évidence). (Eli Lilly c. Novopharm, 2010 CAF 197).

(iii) Il serait impossible de faire valoir le motif de contestation étant donné que les revendications ne pourraient être déclarées invalides pour double protection dans le cas où une demande complémentaire a été soumise sur instruction du Commissaire. (Abbott c. Ministre de la Santé et Sandoz, 2009 CF 648).