

Cinq décisions d'intérêt rendues en 2020 en droit des brevets*

Gabriel Melançon**

RÉSUMÉ

Cet article présente une revue de cinq dossiers d'intérêt ayant marqué la jurisprudence canadienne en matière de brevets non pharmaceutiques en 2020. Les décisions choisies sont de natures diversifiées, traitant respectivement des méthodes d'évaluation que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada devrait employer, de certaines déclarations inadmissibles en preuve lors d'un litige, de la remise des profits en tant que réparation à la suite de la contrefaçon d'un brevet, des pouvoirs de la Cour fédérale pour interpréter un contrat afin de déterminer de la propriété d'un brevet ainsi que de la légitimité d'une clause de non-contestation de la validité d'un brevet dans une entente de règlement.

ABSTRACT

This article presents a review of five cases of interest that marked Canadian case law on non-pharmaceutical patents during the year 2020. The selected decisions are diverse in nature. They deal respectively with the valuation methods that the Canadian Intellectual Property Office should use, certain statements that are not admissible as evidence in litigation, the accounting of profits as a remedy for patent infringement, the powers of the Federal Court to interpret a

* Reçu par la rédaction le 9 avril 2021.

** © 2021 Gabriel Melançon, LL. B., étudiant à la maîtrise en sciences de la vie et droit, Université de Sherbrooke, Québec.

contract in order to determine the ownership of a patent, and the legitimacy of a no-challenge clause in a settlement agreement.

1.0 Introduction

Si l'année 2020 nous aura marqués en tant qu'individus, nous pouvons également dire qu'elle aura marqué le domaine du droit des brevets. En effet, en réponse à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement fédéral a promulgué la *Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19*¹. S'en est suivi l'ajout de l'article 19.4 à la *Loi sur les brevets* (ci-après la « *Loi* ») obligeant le Commissaire aux brevets à délivrer des licences obligatoires sur demande du ministre de la Santé².

Autre événement digne de mention en droit des brevets lors de l'année dernière : l'entrée en vigueur de l'*Accord Canada–États-Unis–Mexique* (ACEUM) le 1^{er} juillet³. Le chapitre 20 de cet accord traite de la propriété intellectuelle en instaurant, entre autres, des règles visant à faciliter la coopération entre les trois États et une uniformité au niveau des droits de propriété

¹ *Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19*, LC 2020, c 5.

² *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4, art 19.4. Le sommaire de la *Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19*, *supra* note 1, précise que « La partie 12 modifie la Loi sur les brevets afin notamment de prévoir que le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d'intérêt national ». Il est intéressant de noter qu'aucune licence n'avait été accordée par le Commissaire au 30 septembre 2020, date limite où de telles licences obligatoires pouvaient être délivrées.

³ *Accord Canada–États-Unis–Mexique*, 30 novembre 2018, en ligne : <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>; Jérôme Labbé, « L'Accord Canada–États-Unis–Mexique entre en vigueur », *Radio-Canada* (1 juillet 2020), en ligne : <<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716350/aceum-nouvel-alena-libre-echange-amerique-du-nord>>.

intellectuelle. En matière de brevets, l'ACEUM prévoit notamment un ajustement de la durée des brevets en raison de retards administratifs considérés comme déraisonnables⁴.

En outre, plusieurs décisions judiciaires ont été rendues en 2020 ayant affecté le droit canadien des brevets. Afin d'illustrer la diversité que représente le droit des brevets, la présente revue de décisions ayant marqué la dernière année traitera de l'interprétation par le Commissaire de revendications dans une demande de brevet, de l'inadmissibilité en preuve de certaines communications au sens de l'article 53.1 de la *Loi*, de la remise des profits en tant que réparation à la contrefaçon, de la compétence de la Cour fédérale pour interpréter un contrat afin de déterminer la propriété d'un brevet et, finalement, de la légitimité d'une clause de non-contestation de la validité d'un brevet dans une entente de règlement.

2.0 L'approche « problème – solution » dans la détermination de la brevetabilité d'une invention – *Choueifaty c Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837

2.1 L'invention brevetée et l'historique administratif auprès de l'OPIC

Dans l'affaire *Choueifaty c Canada (Procureur général)*, l'appelant, M Choueifaty, dépose en 2008 une demande de brevet couvrant une invention « qui consiste à mettre en œuvre par ordinateur une nouvelle méthode de sélection et d'évaluation d'éléments d'actif d'un portefeuille de placement qui réduit le plus possible les risques sans avoir d'incidence sur les rendements »⁵.

⁴ *Accord Canada-États-Unis-Mexique*, *supra* note 3, art 20.44.

⁵ *Choueifaty c Canada (Procureur général)*, [2020 CF 837](#) au para 4 [*Choueifaty*]. De façon plus précise, le Commissaire aux brevets a considéré que la revendication 1 est représentative de toutes celles de la demande de brevet, il s'agit d'une « méthode mise en œuvre par ordinateur générant un portefeuille anti-repère, ladite méthode comprenant : l'acquisition, au moyen d'un système informatique, de données concernant un premier groupe de titres dans un premier portefeuille, où le système informatique comprend un processeur et une mémoire rattachée audit

En 2016, un examinateur du Bureau des brevets rejette sa demande au motif que l'objet des revendications n'était pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*⁶. Le jour même, l'appelant modifie les revendications et les soumet à nouveau pour évaluation (ci-après la « première série de revendications »). Celles-ci seront également considérées, tant par un examinateur que par la Commission d'appel des brevets (ci-après « CAB ») comme ne correspondant pas à la définition d'invention⁷. À nouveau, Choueifaty modifie ses revendications et les soumet pour évaluation (ci-après la « seconde série de revendications »), mais ces revendications ajustées sont également rejetées pour les mêmes raisons⁸.

Un panel de la CAB a par la suite révisé ces décisions en effectuant l'interprétation des revendications du brevet afin de déterminer les éléments essentiels des revendications. Pour ce faire, le panel a eu recours à la méthode problème-solution décrite au Recueil de pratiques du bureau des brevets (ci-après « RPBB ») selon laquelle « les éléments essentiels d'une

processeur; l'identification, au moyen d'un système informatique, d'un deuxième groupe de titres à inclure dans un deuxième portefeuille fondé sur lesdites données et sur les caractéristiques de risque dudit deuxième groupe de titres; et la génération, au moyen d'un système informatique, des pondérations individuelles pour chaque titre dudit deuxième portefeuille selon une ou plusieurs procédures d'optimisation de portefeuilles qui optimisent le rapport anti-repère pour le deuxième portefeuille où le rapport anti-repère est représenté par le quotient de : un numérateur comprenant un produit interne d'un vecteur ligne d'actions dans ledit deuxième portefeuille et un vecteur colonne d'une caractéristique de risque de retour associée audit actions dans ledit deuxième portefeuille; et un dénominateur comprenant la racine carrée d'un scalaire formé par un produit interne dudit vecteur colonne desdites actions dans ledit deuxième portefeuille et un produit d'une matrice de covariance et d'un vecteur colonne desdites actions dudit deuxième portefeuille. ».

⁶ *Ibid* au para 6.

⁷ *Ibid* au para 7 et 8.

⁸ *Ibid* au para 9 et 11.

revendication sont ceux qui sont nécessaires pour réaliser la solution divulguée à un problème relevé »⁹.

En ce qui concerne la première série de revendications, la CAB a conclu que les éléments essentiels visaient un schéma et des règles entourant des calculs. Ceux-ci n'étant que les étapes d'un algorithme abstrait, ils ne peuvent donc être considérés comme une invention¹⁰. La CAB a par la suite interprété la seconde série de revendications avec l'approche problème-solution. En analysant l'argument de l'appelant, à savoir que les revendications couvraient une amélioration du traitement informatique et qu'elles impliquaient ainsi un ordinateur, le panel a admis que lorsqu'un ordinateur est un élément essentiel d'une revendication, on considère généralement que l'objet de la revendication sera conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*¹¹. Or, ce n'est pas le cas de la seconde série de revendications puisqu'elle n'est pas mise en œuvre par ordinateur, mais qu'elle constitue plutôt une procédure d'optimisation qui améliore la vitesse de traitement des données¹².

Dans le même ordre d'idées, la CAB a conclu que la seconde série de revendications comprenait les mêmes éléments essentiels que la première et, de ce fait, comportait la même irrégularité¹³.

L'appelant Choueifaty fait donc appel de cette décision auprès de la Cour fédérale.

⁹ *Ibid* au para 13; Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Recueil de pratiques du Bureau des brevets* (Gatineau, QC : Innovations, Sciences et Développement économique Canada, 2018) au para 12.02.02e, en ligne : <<https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-fr>>, bien qu'il s'agissait autrefois du para 13.05.02c.

¹⁰ *Choueifaty*, *supra* note 5 au para 16.

¹¹ *Ibid* au para 17.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid* au para 18.

2.2 Le Commissaire aux brevets a-t-il appliqué le mauvais test lorsqu'il a interprété les revendications du brevet?

Comme mentionné précédemment, le Commissaire a appliqué l'approche problème-solution pour interpréter les revendications de la demande de brevet, méthode selon laquelle le RPBB précise que la « détermination des éléments essentiels d'une revendication ne peut pas être effectuée sans avoir correctement déterminé au préalable la solution proposée au problème divulgué »¹⁴. D'un côté, l'intimé, le Procureur général du Canada, prétend que l'approche problème-solution est la bonne méthode pour déterminer les éléments essentiels d'une revendication à la lumière de différents arrêts de principes, notamment les décisions *Free World Trust* et *Whirlpool* qui traitent de l'interprétation des revendications¹⁵. Il met toutefois un bémol, à savoir que lorsque le Commissaire interprète les revendications dans le but d'évaluer une demande de brevet, il n'effectue pas le même travail d'interprétation que dans un contexte de validité du brevet ou de contrefaçon¹⁶.

En revanche, l'appelant Choueifaty plaide que la démarche applicable est celle établie dans *Free World Trust*. Dans cet arrêt, la Cour suprême a mentionné que les revendications doivent être interprétées d'une manière favorable à l'accomplissement de l'objet de l'inventeur¹⁷. Au surplus, Choueifaty s'appuie sur le principe voulant que les éléments présents dans une revendication sont présumés essentiels à moins d'une mention dans le libellé ou d'une démonstration à l'effet

¹⁴ *Ibid* au para 24; OPIC, *supra* note 9.

¹⁵ *Choueifaty*, *supra* note 5 au para 26; *Free World Trust c Electro Santé Inc*, [2000 CSC 66](#) [*Free World Trust*]; *Whirlpool Corp c Camco Inc*, [2000 CSC 67](#) [*Whirlpool*].

¹⁶ *Choueifaty*, *supra* note 5 au para 26.

¹⁷ *Ibid* aux paras 28, 29.

contraire¹⁸. Ce faisant, il prétend que si les examinateurs du Bureau des brevets et la CAB avaient appliqué le bon critère, ils auraient conclu que l'objet des revendications est une invention au sens de la *Loi sur les brevets*¹⁹.

La Cour fédérale donne raison à l'appelant : l'approche problème-solution mène au même résultat que la démarche de l'« essentiel de l'invention » qui a été discréditée par le plus haut tribunal du pays dans *Free World Trust*²⁰.

Le Commissaire et les décideurs de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) s'étaient basés sur le Recueil de pratiques du bureau des brevets qui s'appuyait sur la décision *Genencor* de 2008. Dans cette affaire, la Cour fédérale avait laissé entendre que les principes établis par la Cour suprême dans les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust* ne s'appliquent pas dans l'évaluation d'une demande de brevet, mais seulement dans des affaires litigieuses lorsque la cour évalue la validité du brevet²¹. Pour le juge Zinn de la Cour fédérale, ce raisonnement ne peut trouver application puisqu'à son avis, la décision *Genencor* ne fait plus autorité. En effet, il souligne que des décisions importantes rendues par des tribunaux supérieurs sont venues rectifier le tir depuis *Genencor*²². Dans la décision *Amazon* rendue en 2011, la Cour d'appel fédérale a précisé que le Commissaire aux brevets est tenu d'appliquer l'interprétation téléologique des

¹⁸ *Ibid* au para 29; *Distrimed Inc c Dispill Inc*, [2013 CF 1043](#) au para 201 [*Distrimed*].

¹⁹ *Chouiefaty*, *supra* note 5 au para 30.

²⁰ *Ibid* au para 37.

²¹ *Genencor International, Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, [2008 CF 608](#) au para 62; *Chouiefaty*, *supra* note 5 aux paras 33, 34.

²² *Chouiefaty*, *supra* note 5 au para 35.

revendications tirée de *Whirlpool* et *Free World Trust* puisque, d'une certaine manière, il détermine la validité d'un brevet, tout comme le juge de procès le ferait²³.

Lorsqu'il faut interpréter une revendication afin de déterminer si un élément est jugé essentiel ou non, le juge Binnie de la Cour suprême explique qu'il faut se poser deux questions distinctes :

1. Serait-il évident aux yeux d'un lecteur averti que le fait de changer un élément particulier n'aurait pas d'effet sur la manière dont l'invention fonctionne? Si le fait de modifier l'élément ou de le remplacer change la manière dont l'invention fonctionne, il s'ensuit que cet élément est essentiel.
2. Est-ce l'intention de l'inventeur, compte tenu du libellé explicite de la revendication, ou cette intention peut-elle être déduite de ce libellé, que l'élément était censé être essentiel? Dans l'affirmative, il s'agit dans ce cas d'un élément essentiel²⁴.

Or, l'approche problème-solution pour interpréter les revendications ne se concentre que sur la seconde question développée dans *Free World Trust* quant à l'intention de l'inventeur, à savoir si un élément est essentiel ou non²⁵. Ce faisant, l'approche problème-solution va à l'encontre de la jurisprudence établie par le plus haut tribunal du pays et doit donc être rejetée. En réponse à la question posée à la Cour, le juge Zinn conclut donc que le Commissaire aux brevets a effectué

²³ *Canada (Procureur général) c Amazon.com, inc.*, [2011 CAF 328](#) aux paras 32–34, 43; *Choueifaty*, *supra* note 5 aux paras 35, 36.

²⁴ *Free World Trust*, *supra* note 15 au para 55; *Choueifaty*, *supra* note 5 au para 38.

²⁵ *Choueifaty*, *supra* note 5 au para 39.

une erreur en déterminant les éléments essentiels de l'invention selon l'approche problème-solution plutôt que l'approche établie dans les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust*²⁶.

2.3 En appliquant la méthode problème-solution, le Commissaire a-t-il commis une erreur en ne concluant pas que les éléments essentiels comportaient un élément informatique?

Telle était la seconde question posée devant la Cour fédérale, mais en raison de la réponse donnée à la première, le juge Zinn n'y a pas répondu en détail²⁷. Néanmoins, il a précisé que l'appelant a bien fait de soulever la question étant donné qu'un autre objet de l'invention consistait à améliorer le traitement informatique et que le Commissaire n'avait pas discuté correctement de la question dans sa décision²⁸. Il mentionne tout au plus qu'une analyse plus étoffée de cet aspect de l'invention est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur le sujet.

2.4 Conclusion

En tout état de cause, la Cour fédérale déclare que la demande de brevet porte bel et bien sur une invention au sens de l'article 2 de la *Loi*, mais renvoie le tout au Commissaire aux brevets afin qu'il procède à un examen de la demande et qu'il délivre ultimement un brevet²⁹. Fait intéressant, le Commissaire aux brevets a rendu sa décision au début de l'année 2021 : il a conclu qu'un brevet pourra être délivré à condition de supprimer certaines revendications initiales et de

²⁶ *Ibid* au para 40.

²⁷ *Ibid* aux paras 23, 41.

²⁸ *Ibid* au para 42.

²⁹ *Ibid* au para 43; *Loi sur les brevets, supra* note 2, art 2.

les remplacer par celles soumises en octobre 2018, soit la seconde série de revendications³⁰. De cette façon, l'objet des revendications se qualifierait en tant qu'invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Cette affaire rappelle que ce sont les revendications d'un brevet, interprétées à la lumière de la jurisprudence applicable et non pas l'approche problème-solution, qui permettent de déterminer les éléments essentiels définissant l'invention. *Choueifaty* est ainsi la première décision depuis sept ans à se prononcer et à analyser les démarches de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada dans la délivrance des brevets³¹.

À la suite de cette décision, l'OPIC a publié une ligne directrice concernant la position actuelle du Bureau des brevets par rapport à la question de l'objet brevetable, à savoir si l'objet défini par la revendication est une invention, et ce, particulièrement dans un contexte d'inventions mises en œuvre par ordinateur, méthodes de diagnostic médical et utilisations médicales³².

3.0 L'article 53.1 et les communications relatives aux revendications du brevet –

***Allergan Inc v Sandoz Canada Inc*, 2020 FC 1189**

La décision *Allergan v Sandoz Canada Inc*, bien qu'impliquant des compagnies pharmaceutiques, a été incluse à cette revue des décisions ayant marqué l'année en droit des brevets non pharmaceutiques, car elle traite notamment de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*,

³⁰ *Choueifaty (Re)*, [2021 CACB 3](#) aux paras 37, 39; *Loi sur les brevets*, *supra* note 2, art 2.

³¹ Roch J Ripley & Brian G Kingwell, « L'approche "problème-solution" pose problème à la Cour fédérale », *Gowling WLG* (9 septembre 2020), en ligne : <<https://gowlingwlg.com/fr/insights-resources/articles/2020/federal-court-finds-problem-with-problem-solution/>>.

³² Office de la propriété intellectuelle du Canada, « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* » (3 novembre 2020), en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04860.html>>.

disposition pouvant trouver application « [d]ans toute action ou procédure relative à un brevet », qu'elle concerne un médicament ou non³³.

3.1 L'invention brevetée

Le litige implique le brevet canadien n° 2,507,002 (ci-après le brevet « 002 ») couvrant une capsule médicamenteuse sous forme orale, dont l'ingrédient actif est la silodosine API, et des excipients spécifiques, le tout étant fabriqué de manière à être facilement soluble³⁴. Ce médicament se veut utile dans le traitement de l'hyperplasie prostatique bénigne (ci-après « HPB »), conditions résultant en l'augmentation du nombre de cellules de la prostate et/ou de sa taille³⁵. L'HPB est la tumeur bénigne la plus répandue chez les hommes et elle affecte davantage des patients dans la cinquantaine, leur causant différents problèmes incluant de la douleur au moment d'uriner ou encore de l'incontinence urinaire³⁶.

3.2 Les parties impliquées et les faits

Bien que le litige implique les compagnies pharmaceutiques Allergan et Sandoz, le titulaire de ce brevet est l'entreprise japonaise Kissei³⁷. Sans trop s'attarder aux détails relatifs au *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, il convient de mentionner qu'Allergan est la première personne qui a obtenu une autorisation de mise en marché lui permettant de fabriquer,

³³ *Allergan Inc v Sandoz Canada Inc*, [2020 FC 1189](#) [Allergan]; *Loi sur les brevets*, supra note 2, art 53.1.

³⁴ *Allergan*, supra note 33 au para 19.

³⁵ *Ibid* au para 11.

³⁶ *Ibid* au para 12.

³⁷ *Ibid* au para 7; Office de la propriété intellectuelle du Canada, « Sommaire du brevet 2507002 », *Base de données sur les brevets canadiens*, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2507002/sommaire.html>>.

commercialiser et vendre le médicament RAPAFLO³⁸. Ce médicament est couvert par le brevet de Kissei qui a octroyé une licence exclusive en faveur d'Allergan au Canada³⁹. La compagnie de médicaments génériques Sandoz souhaitait pouvoir commercialiser une copie du RAPAFLO et a donc effectué une présentation abrégée de drogue nouvelle auprès de Santé Canada en envoyant un avis d'allégation à Allergan, le tout en conformité avec la réglementation pharmaceutique applicable puisque le médicament est protégé par brevet⁴⁰. Conséquemment, Allergan a entamé une action en Cour fédérale contre Sandoz, alléguant que l'arrivée sur le marché d'un médicament générique contreferait le brevet n° 002⁴¹. En défense, Sandoz prétend qu'il n'y aurait pas contrefaçon et que le brevet est invalide sur la base du non-respect de l'exigence de fond de non-évidence⁴². En ce qui concerne Kissei, elle est intervenue au litige en ne prenant pas position quant à savoir si le générique de Sandoz contreferait son brevet, mais plaide que sa validité n'a pas à être remise en question et appuie la position d'Allergan à ce sujet⁴³.

³⁸ *Allergan, supra* note 33 au para 6; *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/1993-133.

³⁹ *Allergan, supra* note 33 au para 1.

⁴⁰ *Ibid* aux paras 8, 9.

⁴¹ *Ibid* aux paras 1, 10.

⁴² *Ibid* au para 1.

⁴³ *Ibid* au para 7. En tant qu'intervenante au litige, Kissei n'a pas comparu au procès.

La Cour fédérale a identifié trois questions clés pour disposer du litige. Cet article se concentrera davantage sur la seconde, à savoir si les communications effectuées par un licencié (en l'espèce, Allergan) peuvent être admises en preuve en vertu de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets*⁴⁴.

3.3 Le brevet sera-t-il violé par l'arrivée sur le marché du produit de Sandoz?

Pour répondre à cette question, la Cour a évalué si les revendications du brevet sont limitées à l'utilisation d'un processus de granulation humide dans la fabrication des capsules afin de déterminer si le produit de Sandoz, qui n'utilise pas un tel processus, contrefait le brevet⁴⁵. Après une analyse et l'interprétation des revendications du brevet à la lumière des décisions de principes, la Cour fédérale a conclu que le processus de granulation humide était un élément essentiel couvert par le brevet⁴⁶.

Bien que le brevet explique comment arriver au produit à partir d'un processus de fabrication à sec et à granulation humide, cela ne permet pas, comme Allergan le prétend, d'inférer une indication claire que les inventeurs excluaient que le processus de granulation humide soit essentiel⁴⁷. Qui plus est, une interprétation téléologique des revendications et du brevet en entier permet de conclure que le processus de granulation humide est essentiel. Allergan tente ainsi de jouer avec la formulation des revendications afin d'englober tout ce qui permet d'obtenir le

⁴⁴ *Ibid* aux paras 1, 24; *Loi sur les brevets*, *supra* note 2, art 53.1.

⁴⁵ *Allergan*, *supra* note 33 au para 22.

⁴⁶ *Ibid* au para 65.

⁴⁷ *Ibid* aux paras 101, 106.

même résultat que ce qui a été effectivement revendiqué. Or, ce n'est pas permis, et ce, tel qu'établi par les décisions de principes en matière d'interprétation des revendications⁴⁸.

Le processus de granulation humide est donc un élément essentiel du brevet et puisque le médicament générique de Sandoz n'est pas fabriqué en utilisant un tel processus, le juge conclut qu'il y aurait absence de contrefaçon du brevet par l'arrivée sur le marché du produit de Sandoz⁴⁹.

3.4 L'article 53.1 peut-il être appliqué de façon à mettre en preuve des discussions entre Kissei et l'OPIC au moment de l'étude de la demande de brevet?

Sandoz souhaitait mettre en preuve des éléments provenant de l'historique administratif du brevet n° 002, notamment des écrits échangés entre Kissei et des employés de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, afin de réfuter l'interprétation qu'Allergan fait des revendications du brevet. Ce type de preuve, aussi connue en tant que *file-wrapper evidence* aux États-Unis en raison du terme employé pour désigner les communications entre le demandeur et l'Office des brevets et des marques des États-Unis (l'équivalent américain de l'OPIC), n'est pas admise au Canada selon les enseignements de la Cour suprême⁵⁰. En effet, dans *Free World Trust*, le juge Binnie a précisé que

l'intention de l'inventeur renvoie à l'expression objective de cette intention dans les revendications du brevet, selon l'interprétation qui en est faite par une personne versée

⁴⁸ *Ibid* au para 103; *Free World Trust*, *supra* note 15.

⁴⁹ *Allergan*, *supra* note 33 au para 2.

⁵⁰ *Ibid* aux paras 114, 115.

dans l'art, et non à des éléments de preuve extrinsèque comme des déclarations ou des aveux faits pendant l'examen de la demande de brevet [nos soulignements]⁵¹.

Malgré cela, Sandoz prétend que les représentations faites par le demandeur de brevet sont des faits objectifs qui devraient être admis⁵². Le fabricant de génériques s'appuie sur les propos de la Cour fédérale dans *Distrimedic Inc c Dispill Inc* où l'on précise que la modification d'une revendication en réponse à une objection de l'OPIC est un fait objectif duquel des conclusions peuvent être inférées⁵³. Cependant, cette décision établit une limite, à savoir que « les déclarations ou les admissions faites au cours du traitement de la demande de brevet ne peuvent être utilisées pour interpréter une revendication »⁵⁴.

Néanmoins, les enseignements tirés de *Free World Trust* et *Distrimedic* ont été restreints par l'ajout de l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* qui est entré en vigueur en décembre 2018⁵⁵. Cet article stipule que :

53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

- a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l'égard de ce brevet, d'une renonciation ou d'une demande ou procédure de réexamen;

⁵¹ *Free World Trust*, supra note 15 au para 66.

⁵² *Allergan*, supra note 33 au para 116.

⁵³ *Distrimedic*, supra note 18 au para 210; *Allergan*, supra note 33 aux paras 116–118.

⁵⁴ *Distrimedic*, supra note 18 au para 210; *Allergan*, supra note 33 au para 118.

⁵⁵ *Loi sur les brevets*, supra note 2, art 53.1.

b) elle est faite entre, d'une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d'autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

Sandoz prétend donc que l'article 53.1 s'applique à la présente situation, soit aux communications entre Kissei et l'OPIC, afin de réfuter les représentations du licencié exclusif Allergan quant à l'interprétation des revendications du brevet. Cette argumentation s'articule autour de trois volets.

3.4.1 Le résumé législatif de l'article 53.1 de la *Loi*

Sandoz s'appuie d'abord sur le résumé législatif du projet de loi C-86 ayant donné lieu à l'article 53.1 de la *Loi* où l'on mentionne que les dispositions « rendent admissibles en preuve, dans le cadre d'un litige relatif à un brevet, les communications écrites entre le Bureau des brevets et une personne dans le contexte de la demande de brevet de cette dernière » [nos soulignements]⁵⁶. Le fabricant de génériques plaide qu'en précisant qu'il s'agit d'« une

⁵⁶ *Loi n° 2 d'exécution du budget de 2018*, PL C-86 (sanctionnée le 12 décembre 2018), 1^{re} sess, 42^e parl; *Allergan, supra* note 33 aux paras 120 et suiv; Parlement du Canada, « Résumé législatif du projet de loi C-86 : Loi n° 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d'autres mesures », *Bibliothèque du Parlement*, en ligne :

<https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/421C86E>: Le résumé législatif complet précise que : « Les articles 187, 191, 197 et 201 du projet de loi rendent admissibles en preuve, dans le cadre d'un litige relatif à un brevet, les communications écrites entre le Bureau des brevets et une personne dans le contexte de la demande de brevet de cette dernière. Auparavant, toute communication entre un titulaire de brevet et le Bureau des brevets effectuée au cours d'une demande de brevet ne pouvait pas être considérée comme un élément de preuve dans un litige ultérieur concernant ce brevet. Par conséquent, les titulaires de brevet n'étaient pas liés, lorsqu'ils faisaient valoir leur brevet, par ce qu'ils avaient dit au Bureau des brevets au sujet de celui-ci, ce qui leur permettait de faire valoir devant les tribunaux une portée plus grande à leur brevet que ce qu'ils avaient initialement affirmé dans leur demande. ».

personne », le résumé législatif nous informe que l'article 53.1 s'applique non seulement pour réfuter les représentations effectuées par un breveté, mais également un licencié⁵⁷.

3.4.2 Le licencié, un titulaire du brevet au sens de l'article 2 de la Loi

Ensuite, Sandoz plaide qu'employer l'article 53.1 afin de réfuter les propos d'un licencié est compatible avec la définition de « breveté » à l'article 2 de la *Loi* qui mentionne qu'il s'agit du « titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet »⁵⁸. Le raisonnement de Sandoz paraît logique, puisqu'en étant le licencié canadien exclusif du brevet, Allergan est la seule personne pouvant bénéficier des avantages du brevet.

La Cour fédérale n'est cependant pas du même avis, cette position ayant été précédemment considérée et rejetée par la Cour suprême, avec pour conséquence que le licencié était considéré plutôt comme une « personne se réclamant » du breveté au sens de l'article 55 de la *Loi*⁵⁹.

3.4.3 L'intervention de l'IPIC devant le Comité permanent Banque et Commerce du Sénat

Finalement, Sandoz met en preuve les représentations de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) devant le Comité permanent Banque et Commerce du Sénat afin de justifier son interprétation de l'article 53.1 de la *Loi*⁶⁰. Dans ses représentations, l'IPIC précisait que la rédaction proposée mènerait à l'introduction d'une preuve similaire à la *file-wrapper evidence*

⁵⁷ *Allergan, supra* note 33 au para 121.

⁵⁸ *Loi sur les brevets, supra* note 2, art 2 « breveté »; *Allergan, supra* note 33 au para 122.

⁵⁹ *Allergan, supra* note 33 aux paras 127, 128; *Loi sur les brevets, supra* note 2, art 55(1).

⁶⁰ *Allergan, supra* note 33 au para 123.

américaine ce qui rendrait le tout accessible aux représentations effectuées aux licenciés et avait donc proposé un amendement permettant directement l'admission en preuve des représentations faites par un licencié⁶¹.

Or, cette recommandation de l'IPIC n'a pas été retenue par le législateur. Le projet de loi C-86 n'a donc pas été amendé en ce sens et l'article 53.1 a ainsi été formulé en étant limité aux représentations effectuées par le titulaire du brevet⁶². Pour ces raisons, la Cour fédérale a rejeté ce point de vue.

Malgré ces trois arguments apportés par Sandoz, la Cour fédérale privilégie plutôt une interprétation de l'article 53.1 s'appuyant sur le sens ordinaire des termes employés dans cet article, à savoir qu'il vise les communications effectuées par le breveté et non par un licencié, et ce, à la lumière de la jurisprudence et de la définition de « breveté » dans la *Loi sur les brevets*⁶³.

3.5 Le brevet est-il invalide pour cause d'évidence?

La cour a par la suite tranché l'argument invoqué par Sandoz en ce qui concerne l'invalidité du brevet pour cause d'évidence. Le juge Crampton a appliqué la démarche établie par la Cour suprême dans la décision *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc* pour conclure que les différences entre l'état de l'art et le concept décrit dans le brevet n'étaient pas évidentes pour une

⁶¹ *Ibid* aux paras 123, 131.

⁶² *Ibid* au para 132.

⁶³ *Ibid* aux paras 124, 133, 134; *Loi sur les brevets, supra* note 2, art 2 « breveté ».

personne versée dans l'art au moment du dépôt de la demande de brevet⁶⁴. Ce faisant, le brevet n° 002 respecte les exigences de non-évidence et n'est donc pas invalide⁶⁵.

En somme, la décision *Allergan* aura marqué l'année 2020 en précisant que l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* ne s'applique que pour réfuter les représentations effectuées par le titulaire du brevet et non par le licencié en ce qui concerne l'interprétation des revendications⁶⁶.

4.0 Profits générés par le contrefacteur comme réparation – *Nova Chemicals*

Corporation v Dow Chemicals Company, 2020 FCA 141

Dans *Nova Chemicals Corporation v Dow Chemicals Company*, la Cour d'appel fédérale a pu effectuer une revue des principes applicables à la restitution des profits en tant que réparation pour la contrefaçon d'un brevet⁶⁷. La Cour fédérale a trouvé la compagnie Nova en contrefaçon du brevet de Dow sur un métallocène de base densité en polyéthylène en vendant son produit SURPASS en compétition avec le produit ELITE de Dow⁶⁸. Ayant conclu à la contrefaçon, le juge de procès a demandé à Dow de choisir entre la restitution des profits de Nova et des dommages compensatoires à titre de réparation. Dow a choisi la première option⁶⁹.

⁶⁴ *Allergan*, *supra* note 33 aux paras 152, 153, 234; *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, [2008 CSC 61](#).

⁶⁵ *Allergan*, *supra* note 33 aux paras 4, 235.

⁶⁶ *Allergan*, *supra* note 33; *Loi sur les brevets*, *supra* note 2, art 53.1.

⁶⁷ *Nova Chemicals Corporation v Dow Chemicals Company*, [2020 CAF 141](#) aux paras 4, 6, 10 [*Nova Chemicals v Dow Chemicals*].

⁶⁸ *Ibid* aux paras 5, 83. La décision *Dow Chemical Company c NOVA Chemicals Corporation*, [2014 CF 844](#) détaille l'analyse en ce qui concerne la contrefaçon du brevet de Dow par Nova.

⁶⁹ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 6. La décision *Dow Chemical Company c Nova Chemicals Corporation*, [2017 CF 350](#) [*Dow Chemical c Nova Chemicals*] détaille l'analyse de la réparation de Dow, à savoir la comptabilisation des profits du contrefacteur Nova.

Ce n'est pas la contrefaçon qui est au cœur même de cet appel, mais plutôt les principes applicables à la restitution des profits et leur application aux faits en l'espèce.

Le juge Stratas, rédigeant l'opinion de la majorité, débute les motifs du jugement en décortiquant les prémisses des réparations à accorder advenant la contrefaçon d'un brevet, pour ensuite détailler les principes spécifiques à la restitution des profits et finalement répondre aux quatre moyens d'appel soulevés par les parties à l'occasion de l'appel et de l'appel incident. Il convient de noter que la juge Woods est dissidente uniquement quant au premier moyen d'appel⁷⁰.

4.1 Les principes applicables à la réparation lors de la contrefaçon d'un brevet

4.1.1 Les principes généraux de la réparation

Il faut d'abord rappeler le fameux « marché » ou contrat social existant entre le titulaire du brevet et le public qui sous-tend l'octroi d'un monopole d'une durée de vingt ans sur l'invention brevetée. En effet, la Cour d'appel fédérale affirme que les réparations auxquelles le breveté a droit à la suite de la contrefaçon de son brevet ne doivent pas miner ce marché notamment en permettant, par de telles réparations, un enrichissement ou un appauvrissement du breveté⁷¹.

En guise de réparation, le tribunal peut octroyer des dommages compensatoires, mais la prudence est de mise dans la détermination du quantum des dommages puisque le breveté pourrait notamment s'enrichir. Par ailleurs, le contrefacteur pourrait obtenir un gain si les dommages octroyés sont inférieurs aux bénéfices et aux avantages qu'il a su tirer de la contrefaçon. Cela pourrait donner lieu à un certain incitatif à contrefaire des brevets, sachant que

⁷⁰ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, supra note 67 au para 185.

⁷¹ *Ibid* au para 13.

la pénalité que le tribunal octroie est inférieure aux bénéfices qui peuvent être tirés de la contrefaçon⁷². Afin de pallier ce problème, le contrefacteur peut donc se voir priver des profits en guise de réparation plutôt que de devoir payer des dommages compensant les pertes subies par le titulaire du brevet⁷³.

Ainsi, la restitution des profits ne vise pas à compenser le préjudice du breveté, mais plutôt à soustraire au contrefacteur les bénéfices qu'il a tirés de la contrefaçon. Cette forme de réparation permet de prévenir ou décourager la possible contrefaçon des brevets et d'inciter les entreprises à mettre temps et argent pour trouver une solution à leurs problèmes en toute légalité⁷⁴. Cela permet d'une part, de protéger les titulaires de brevets et, d'autre part, d'assurer un traitement équitable pour les compétiteurs et autres personnes qui font une demande de licence plutôt que de contrefaire le brevet, le tout en conformité avec le contrat social associé aux brevets⁷⁵.

La vigilance demeure de mise dans la restitution des profits : elle ne doit pas agir comme dommage punitif et seuls les profits générés par le contrefacteur en raison de la contrefaçon doivent être remis au breveté⁷⁶. Pour illustrer cette mise en garde, la Cour d'appel fédérale donne l'exemple d'une voiture luxueuse dont une vis sur les essuie-glaces contreferait un brevet. Le brevet ne couvrant que la vis et non l'entièreté de la voiture, les profits doivent être calculés en fonction du fait que seuls les profits qui résultent de la contrefaçon doivent être retirés au

⁷² *Ibid* aux paras 16–18.

⁷³ *Ibid* au para 19.

⁷⁴ *Ibid* au para 20.

⁷⁵ *Ibid* au para 24.

⁷⁶ *Ibid* aux paras 27, 29.

contrefacteur en guise de réparation⁷⁷. Il demeure que même si les principes spécifiques sont appliqués correctement et prudemment, la restitution des profits peut impliquer d'importantes sommes d'argent, ce qui peut effrayer certains juges⁷⁸. La somme octroyée pourrait ultimement être biaisée, à tort, par des sentiments et impressions qui varient d'un juge à l'autre, en fonction de ce qui semble juste ou non. La comptabilisation des profits doit plutôt être basée sur une application raisonnée de la doctrine établie selon la preuve⁷⁹.

4.1.2 Les principes spécifiques applicables à la restitution des profits

Le juge Stratas poursuit les motifs de sa décision en élaborant sur les deux règles spécifiques développées par la jurisprudence à l'intention des tribunaux à l'égard de la remise des profits.

4.1.2.1 Seuls les profits réels doivent être remis

La Cour d'appel fédérale débute cette partie de son jugement en indiquant que les tribunaux doivent prendre leur décision d'après les faits présentés devant eux et non pas en se basant sur des hypothèses ou des suppositions parce que le but est de remettre les profits réels. La cour doit donc prendre le contrefacteur tel qu'il est et en fonction de ce qu'il a effectué⁸⁰.

En effet, obliger le contrefacteur à remettre moins que les profits qu'il a générés en raison de l'invention brevetée créerait un incitatif économique à contrefaire un brevet. Inversement, le forcer à remettre plus que les profits réels serait de nature punitive en n'étant pas nécessaire pour

⁷⁷ *Ibid* au para 35.

⁷⁸ *Ibid* aux paras 30, 32.

⁷⁹ *Ibid* au para 30.

⁸⁰ *Ibid* aux paras 37, 38.

assurer la primauté des monopoles accordés par brevets⁸¹. Cela mènerait à un débalancement du pacte relatif aux brevets en faveur du breveté.

Un autre élément important associé aux profits réels est la déduction des coûts d'opportunité dans le calcul des profits à remettre. En effet, ceux-ci n'ont pas lieu dans un contexte de remise des profits puisqu'ils violent la règle des coûts réels et sont trop hypothétiques. Cela pourrait ainsi créer un certain incitatif à contrefaire un brevet⁸². À l'opposé, dans un contexte de dommages compensatoires, le juge peut déduire les coûts d'opportunité et doit même se poser différentes questions hypothétiques afin d'être en mesure de bien déterminer le montant des dommages, notamment à savoir si c'est réellement la contrefaçon du brevet qui a causé le dommage au breveté⁸³. Reste que ces méthodes n'ont pas lieu d'être dans le cas de remise des profits puisque seuls les *profits réels* sont pris en compte.

4.1.2.2 Seuls les profits résultant de la contrefaçon du brevet doivent être remis

Cette seconde règle spécifique applicable à la restitution des profits implique que les profits à restituer doivent avoir un lien de causalité avec l'invention brevetée⁸⁴. Il est important de distinguer les éléments contrefacteurs des autres éléments du produit du défendeur. En reprenant l'exemple de la voiture luxueuse utilisé par la Cour d'appel fédérale, seuls les profits générés grâce aux vis brevetées doivent être remis au titulaire du brevet et non pas les profits générés à

⁸¹ *Ibid* au para 39.

⁸² *Ibid* au para 44.

⁸³ *Ibid* aux paras 44, 45; *Pfizer Canada Inc c Teva Canada Limited*, [2016 CAF 161](#) au para 50. De telles questions et expressions pourraient être « aurait eu » et « aurait pu » afin de déterminer si une autre cause que la contrefaçon du brevet a mis les titulaires du brevet dans leur situation.

⁸⁴ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 46.

l'occasion de la vente de la voiture. En effet, certains profits du contrefacteur ne proviennent pas de l'invention brevetée, mais d'autres sources comme le moteur de la voiture, la notoriété de la marque, ses caractéristiques de sécurité, etc., qui eux ne contrefont pas nécessairement le brevet du demandeur⁸⁵. Ainsi, seuls les profits attribuables de façon causale à l'invention brevetée doivent être restitués⁸⁶.

Cet exercice de répartition des profits, aussi nommée répartition fondée sur la valeur ou approche du profit différentiel⁸⁷, oblige les tribunaux à chercher et identifier précisément le lien entre le brevet et les profits générés par le contrefacteur en se demandant quels profits sont attribuables à la contrefaçon⁸⁸. De son côté, le défendeur doit prouver qu'une partie de ses profits n'est pas attribuable à la contrefaçon, mais plutôt à un autre élément qui n'est pas couvert par le brevet⁸⁹.

Il convient de noter que la répartition des profits a été appliquée dans de nombreux cas en jurisprudence et qu'elle s'applique même si le produit contrefait correspond à l'intégralité du brevet lui-même en regardant la plus-value ajoutée par l'invention sur le produit⁹⁰.

Un dernier élément important afin de déterminer la portion des profits à restituer est de tracer la ligne entre ce qui contrefait le brevet de ce qui ne crée pas de contrefaçon (*non-infringing baseline*)⁹¹. Ce concept doit être distingué de l'alternative non contrefaisante (*non-infringing*

⁸⁵ *Ibid* au para 47.

⁸⁶ *Ibid* aux paras 46, 48; *Monsanto Canada Inc c Schmeiser*, [2004 CSC 34](#) au para 101.

⁸⁷ *ADIR c Apotex Inc*, [2015 CF 721](#) au para 119; *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 48.

⁸⁸ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 50.

⁸⁹ *Ibid* au para 53.

⁹⁰ *Ibid* aux paras 54–56.

⁹¹ *Ibid* aux paras 73, 77, 79.

alternative) qui est employée au niveau du calcul des dommages compensatoires. Puisque cette méthode est basée sur des questions hypothétiques, elle ne peut être utilisée dans le cas de restitution des profits⁹².

Ainsi, cette seconde règle spécifique applicable à la restitution des profits peut être résumée de la façon suivante :

“Apportionment” is nothing more than part of the assessment of causation: the exercise of ensuring that benefit not caused by the infringement of the patent is factored out. This assessment is based on the particular facts of a case and it may be informed by expert evidence. In most cases, causation is a factually suffused question of mixed fact and law⁹³.

4.2 Les moyens d’appel

Quatre questions ont été soulevées par les parties à l’occasion de l’appel et de l’appel incident devant la Cour d’appel fédérale. Étant donné que la restitution des profits est une question mixte de droit et de faits, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante, une norme difficile à rencontrer selon le juge Stratas⁹⁴.

4.2.1 Est-ce que la Cour fédérale a commis une faute en rejetant la demande de répartition des profits de Nova?

Nova plaide qu’il y a eu erreur lors du calcul de la détermination des profits à remettre. Son argumentation est en deux volets.

⁹² *Ibid* aux paras 73–79.

⁹³ *Ibid* au para 80.

⁹⁴ *Ibid* aux paras 80, 81.

4.2.1.1 La production d'éthylène de Nova malgré la contrefaçon du brevet

Nova argumente que son produit SURPASS aurait produit de l'éthylène, une des composantes majoritaires du métallocène de basse densité en polyéthylène, et ce, sans contrefaçon du brevet de Dow; elle demande donc une diminution des profits à restituer⁹⁵.

Les juges majoritaires débutent cette partie de leur analyse en déterminant qu'au niveau factuel, cet argument échoue. En effet, Nova n'a jamais démontré à la Cour fédérale qu'il y avait une demande pour son éthylène ni même qu'elle était en mesure d'en vendre à de tierces parties sans contrefaire le brevet de Dow⁹⁶. La Cour d'appel fédérale rappelle qu'elle doit présumer que le juge de première instance a considéré toute la preuve pertinente et ne peut donc pas accepter ces nouveaux faits⁹⁷.

Cet argument de Nova doit aussi échouer en droit puisque sa démonstration qu'elle aurait tout de même eu des profits en vendant de l'éthylène sans contrefaire le brevet est purement hypothétique⁹⁸. Comme mentionné plus tôt, la remise des profits doit se baser sur la réalité plutôt que sur des réflexions hypothétiques. D'ailleurs, les juges majoritaires citent le juge de première instance qui mentionne que « [l]e recouvrement des bénéfices devrait se fonder sur les recettes et les coûts réels » alors que les coûts de fabrication d'éthylène de Nova « se fonde[nt] sur un coût théorique qu'elle n'a pas encouru »⁹⁹. Les juges majoritaires rejettent cet argument de Nova,

⁹⁵ *Ibid* au para 90.

⁹⁶ *Ibid* au para 92.

⁹⁷ *Ibid* aux paras 92, 93.

⁹⁸ *Ibid* au para 94.

⁹⁹ *Ibid* au para 95; *Dow Chemical c Nova Chemicals*, *supra* note 69 au para 139.

sauvegardant ainsi le contrat social lié à l'octroi de brevet en n'incitant pas à la contrefaçon et en ne permettant pas la déduction de coûts hypothétiques¹⁰⁰.

4.2.1.2 La production d'éthylène plus facile de Nova

Le second argument de Nova est qu'une portion de ses profits est attribuable à sa capacité de produire de l'éthylène à faibles coûts, ce qu'elle appelle l'« avantage albertain ». Ce faisant, Nova plaide qu'une partie de ses profits ne peut être rattachée par un lien de causalité avec la contrefaçon de Dow, mais plutôt à sa propre efficacité résultant de son « avantage albertain »¹⁰¹. Les juges de la majorité ne sont pas du même avis. Considérant que le brevet de Dow octroie un monopole sur la production de ce type de polyéthylène, le fait que Nova ait produit son propre éthylène afin d'accroître ses profits n'est pas pertinent à la détermination de la remise des profits¹⁰².

Dow ayant une exclusivité sur son invention, que le contrefacteur exploite l'invention de façon plus ou moins profitable ou efficace ne change rien au fait qu'il y a contrefaçon. En décider autrement permettrait au contrefacteur de garder une partie de ses profits puisqu'il a été plus efficace ou rentable que le titulaire du brevet dans l'exploitation de son invention, ce qui irait à l'encontre du principe même du monopole issu de la *Loi sur les brevets*¹⁰³.

En Cour fédérale, il fut démontré qu'il y avait bel et bien un lien de causalité entre, d'une part, le succès des ventes de Nova et, d'autre part, les propriétés physiques supérieures du produit, qui

¹⁰⁰ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 96.

¹⁰¹ *Ibid* au para 98.

¹⁰² *Ibid* aux paras 99, 100.

¹⁰³ *Ibid* aux paras 109, 110.

étaient les fruits de l'invention de Dow (et non pas l'éthylène moins cher et produit de manière efficace). La Cour d'appel fédérale se limitant à vérifier si le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante et ne pouvant réévaluer le lien de causalité, les juges majoritaires ont donc rejeté cet argument de Nova¹⁰⁴.

4.2.1.3 La dissidence de la juge Woods

À l'opposé, la juge Woods a exprimé une dissidence sur cet argument. Selon elle, si Nova avait acheté l'éthylène afin de produire son produit SURPASS plutôt que de l'avoir produit elle-même, la question de la répartition des profits ne se poserait pas¹⁰⁵. De son point de vue, ce ne sont pas tous les profits de Nova qui doivent être remis à Dow, car une partie n'est pas imputable à la contrefaçon du brevet¹⁰⁶. En effet, le procédé de Nova pour la production d'éthylène n'étant pas un élément contrefacteur, cette dernière devrait avoir le droit de conserver une partie de ses profits¹⁰⁷. La juge Woods distingue ainsi son raisonnement de celui de la majorité en concluant que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision en n'examinant pas la question de la « causalité », qui est au cœur du test juridique de la répartition, et que l'opinion de la majorité ne prend pas correctement en compte la valeur que les activités non contrefaisantes ont apportée¹⁰⁸.

¹⁰⁴ *Ibid* au para 117.

¹⁰⁵ *Ibid* au para 195.

¹⁰⁶ *Ibid* au para 187.

¹⁰⁷ *Ibid* au para 200.

¹⁰⁸ *Ibid* aux paras 185, 201.

4.2.2 Est-ce que la Cour fédérale a commis une erreur en accordant des « bénéfiques tremplins »?

En première instance, la question de l'effet de tremplin a fait surface, à savoir si l'arrivée hâtive du produit de Nova sur le marché en raison de la contrefaçon du brevet de Dow entraînait des profits supplémentaires (les bénéfiques tremplins) en faveur de Nova, qui devaient par conséquent être remis à Dow. Le juge Fothergill de la Cour fédérale avait ordonné la restitution de ces profits à Dow dans la détermination de la réparation en mentionnant que « les dommages-intérêts au titre de l'effet de tremplin relèvent purement du type de perte devant être démontrée par preuve, et je ne constate aucun motif pour que ce principe soit appliqué différemment aux gains d'un demandeur dans un contexte de recouvrement des bénéfiques »¹⁰⁹. Nova invoque plusieurs arguments en appel, notamment le fait que, selon elle, les bénéfiques tremplins ne peuvent pas être restitués en droit canadien¹¹⁰.

Selon Nova, l'octroi des bénéfiques tremplins relève d'une question hypothétique et serait donc incohérent avec le principe voulant que seuls les profits réels du contrefacteur doivent être remis au breveté¹¹¹. La Cour d'appel fédérale n'est pas du même avis : les bénéfiques tremplins constituent bel et bien des profits qui ont un lien causal avec la contrefaçon effectuée. En effet, sans avoir contrefait le brevet, Nova n'aurait pas pu mettre sur le marché son produit avant l'expiration du brevet de Dow. Puisque Nova a bénéficié d'une certaine période pour tirer des

¹⁰⁹ *Ibid* aux paras 121, 122; *Dow Chemical c Nova Chemicals*, *supra* note 69 au para 124.

¹¹⁰ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 123.

¹¹¹ *Ibid* au para 130.

profits de sa contrefaçon, il s'agit de profits réels, non pas hypothétiques, qui doivent donc être restitués à Dow¹¹².

4.2.3 Est-ce que la Cour fédérale a commis une erreur en choisissant la méthode du coût de revient total pour déduire les coûts lors de la remise des profits?

Afin de déduire les coûts pour déterminer les profits réels de Nova, la Cour fédérale a adopté la méthode du coût de revient total, méthode dont Dow conteste l'utilisation. Selon la Cour d'appel fédérale, le juge de première instance est arrivé au bon résultat, mais il a choisi cette méthode sur une base erronée. En effet, ce dernier s'est appuyé sur la décision *Dart Industries* provenant de l'Australie et a mentionné que la méthode du coût de revient total peut être adoptée tant et aussi longtemps que le contrefacteur produisait la marchandise au maximum de sa capacité et était en mesure de démontrer un coût d'opportunité¹¹³.

Or, la méthode en question doit être privilégiée dans la déduction des coûts en l'absence de circonstances exceptionnelles et impérieuses ou de preuves d'expert convaincantes dans un cas particulier et devrait toujours être disponible pour le contrefacteur afin d'être en mesure d'identifier ses bénéfices réels¹¹⁴.

Ainsi, bien que la Cour fédérale ait commis une erreur en basant son raisonnement sur la décision *Dart Industries*, elle a correctement déduit les coûts afin de déterminer les profits que Nova doit remettre à Dow¹¹⁵.

¹¹² *Ibid* aux paras 126, 130, 141.

¹¹³ *Ibid* au para 145; *Dart Industries Inc c Decor Corporation Pty Ltd*, [1993] 179 CLR 101 (HCA).

¹¹⁴ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 145.

¹¹⁵ *Ibid* aux paras 154, 164.

4.2.4 Est-ce que la Cour fédérale a commis une erreur lors de la conversion de la monnaie à la date du jugement?

La Cour d'appel fédérale répond à cette dernière question par la négative. En effet, les tribunaux doivent rendre leurs jugements en dollars canadiens, ce à quoi la restitution des profits dans un contexte de contrefaçon de brevet ne fait pas exception¹¹⁶.

L'enjeu est de déterminer l'impact de l'augmentation de la valeur du dollar américain sur la valeur des profits de Nova au moment où la Cour fédérale a rendu son jugement. Pour la Cour d'appel fédérale, il n'y a pas de problème à ce niveau puisqu'à partir du moment où les profits du contrefacteur ont été identifiés et restitués, le contrat social lié au droit des brevets est à nouveau protégé, et ce, sans égard à la somme précise que le breveté reçoit¹¹⁷. Qui plus est, la Cour fédérale avait soigneusement étudié la question des profits générés par les profits de Nova (les « bénéfices sur les bénéfices ») afin de prendre en compte la valeur sur la devise étrangère¹¹⁸.

4.3 Conclusion

En somme, la décision *Nova Chemicals v Dow Chemicals* aura marqué l'année dans le monde des brevets puisque la Cour d'appel fédérale a pu consolider les principes relatifs à la restitution des profits et clarifier leur application, et ce, dans un cas impliquant l'octroi du montant le plus important accordé à ce jour par un tribunal canadien pour violation de brevet.

¹¹⁶ *Loi sur la monnaie*, LRC 1985, c C-52, art 12; *Alliedsignal Inc v Dupont Canada Inc*, [1999 CanLII 7409 \(CAF\)](#); *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 166.

¹¹⁷ *Nova Chemicals v Dow Chemicals*, *supra* note 67 au para 173.

¹¹⁸ *Ibid* au para 174.

5.0 Propriété d'un brevet – *Salt Canada Inc c Baker*, 2020 CAF 127

La décision *Salt Canada Inc c Baker* traite de la compétence des cours fédérales en ce qui concerne l'interprétation d'une entente contractuelle afin de déterminer la propriété d'un brevet.

En première instance, la Cour fédérale a refusé la demande de Salt Canada Inc (ci-après « Salt Canada ») de modifier le dossier du bureau des brevets afin de refléter le bon propriétaire du brevet canadien n° 2,222,058 portant sur un procédé d'extraction amélioré de matières d'une décharge¹¹⁹. Ce refus du juge Boswell est fondé sur une absence de compétence de la Cour fédérale, parce qu'il s'agit, selon lui, d'une dispute contractuelle, relevant de la compétence des cours supérieures provinciales¹²⁰.

Salt Canada fait appel de cette décision, à l'issue duquel les juges de la Cour d'appel fédérale concluent à l'unanimité que la Cour fédérale a la compétence expresse de rendre l'ordonnance recherchée puisque cela concerne la propriété des brevets et la surveillance du Bureau des brevets¹²¹. L'interprétation des contrats et ententes commerciales doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de sa compétence, sans pour autant porter atteinte aux pouvoirs des cours provinciales. Les juges d'appel détaillent leur décision sur l'interprétation de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* et répondent à l'argument de Baker selon lequel l'interprétation d'ententes est du ressort exclusif des cours supérieures provinciales.

¹¹⁹ *Salt Canada Inc c Baker*, [2020 CAF 127](#) au para 1 [*Salt Canada*]; Office de la propriété intellectuelle du Canada, « Sommaire du brevet 2222058 », *Base de données sur les brevets canadiens*, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2222058/sommaire.html?type=number_search&tabs1Index=tabs1_1>.

¹²⁰ *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 2.

¹²¹ *Ibid* au para 3.

5.1 L'article 52 de la *Loi sur les brevets*

Simplement sur la base de cet article, la Cour d'appel conclut que l'appel doit être accueilli¹²².

En effet, l'article 52 de la *Loi sur les brevets* stipule que « La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée »¹²³. Le sens ordinaire des termes de cet article de loi est clair : son objet est de conférer le pouvoir de modifier et radier le titre d'un brevet au registre à la Cour fédérale¹²⁴.

La Cour d'appel ajoute que le Parlement a conféré ce pouvoir non pas au Bureau des brevets, ce qui aurait été un pouvoir administratif, mais plutôt à la Cour fédérale, afin qu'elle ait le pouvoir judiciaire de trancher les différends et les questions relatifs à la propriété d'un brevet¹²⁵. Afin de bien exercer ce pouvoir, il lui est nécessaire d'interpréter des contrats et autres ententes contractuelles. D'ailleurs, la Cour d'appel fédérale s'appuie également sur l'analyse de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* que la Cour suprême du Canada a effectuée dans la décision *Clopay Corp v Metalix Ltd*, à savoir que les pouvoirs conférés par l'article sont larges¹²⁶. Ainsi,

¹²² *Ibid* au para 5. Suivant la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale a compétence en vertu de la *Loi sur les Cours fédérales*, LRC 1985, c F-7, art 26 qui stipule que « La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale [...] à la Cour fédérale » ce qui fait donc renvoi à l'article 52 de la *Loi sur les brevets*.

¹²³ *Loi sur les brevets*, *supra* note 2, art 52.

¹²⁴ *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 8.

¹²⁵ *Ibid* aux paras 9, 10.

¹²⁶ *Ibid* au para 11; *Clopay Corp v Metalix Ltd*, 1960 CarswellNat 20 au para 10 (C de l'É), conf par 1961 CarswellNat 10 (CSC).

la Cour fédérale, peut se prononcer sur la propriété des brevets et pour ce faire, elle est en mesure d'interpréter les contrats, l'un des moyens à sa disposition afin d'exercer ce pouvoir.

5.2 L'interprétation des contrats par une cour fédérale, un empiètement à la compétence des cours provinciales?

L'intimé Baker soutient que l'application de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* d'une telle façon empièterait sur une compétence exclusive des cours provinciales en matière des contrats¹²⁷. Cet argument est rapidement rejeté par les juges d'appel. En effet, ce n'est pas parce que les cours supérieures provinciales ont compétence pour interpréter des contrats que la Cour fédérale ne le peut pas¹²⁸. D'ailleurs, dans plusieurs décisions portant sur des domaines variés, la Cour fédérale a eu à interpréter des contrats afin d'être en mesure d'accomplir son travail. Le juge Stratas recense de nombreux exemples tirés de la jurisprudence où la Cour fédérale eût à interpréter des contrats, notamment en matière fiscale, de droit maritime, d'entente de règlement à l'amiable, de contrat de travail, de contrat d'approvisionnement¹²⁹. La propriété intellectuelle n'y fait pas exception : des contrats de licence de droits d'auteur, mais également en matière de brevet où des ententes de transfert de prix ont été interprétées pour déterminer les dommages-intérêts ou encore lorsque le défendeur invoque que le demandeur n'est pas titulaire en raison d'une entente contractuelle quelconque sont quelques situations où il a été nécessaire que la Cour

¹²⁷ *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 13.

¹²⁸ *Ibid* au para 14.

¹²⁹ *Ibid* aux paras 15–19.

fédérale interprète des contrats¹³⁰. Ce dernier cas de figure se rapproche de la situation à l'égard de laquelle les parties se confrontent.

En première instance, le juge s'est notamment appuyé sur *Lawther v 424470 BC Ltd* pour décliner la compétence de la Cour fédérale¹³¹. Dans cette affaire, la Cour fédérale avait refusé compétence puisqu'il s'agissait surtout d'une affaire de droit des contrats où ces derniers allaient déterminer la propriété des brevets¹³². Or, se baser sur cette décision créerait un lien de dépendance entre les cours fédérales et les cours provinciales et obligerait systématiquement les parties à se présenter devant les deux types de tribunaux afin de trancher complètement leur différend¹³³. Cette approche est jugée contraire à l'objet de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, comme analysé par les juges¹³⁴.

En outre, cette décision de la Cour fédérale n'a pas force de chose jugée pour les juges d'appel, qui ont plutôt appuyé leurs motifs sur la décision *Kellogg Company v Kellogg* de la Cour suprême¹³⁵. Dans cette affaire, l'appelante s'est basée sur un contrat d'emploi afin de démontrer que l'intimé n'est pas propriétaire du brevet en question¹³⁶. Cette décision établit une règle simple et claire : « la Cour de l'Échiquier (maintenant la Cour fédérale) peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l'exercice d'une

¹³⁰ *Ibid* aux paras 17–20.

¹³¹ *Ibid* au para 27; *Lawther v 424470 BC Ltd*, 1995 CarswellNat 1867 (CF 1^{ère} inst) [*Lawther*].

¹³² *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 28; *Lawther*, *supra* note 131 au para 6.

¹³³ *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 32.

¹³⁴ *Ibid*.

¹³⁵ *Kellogg Company v Kellogg*, [\[1941\] SCR 242](#) [*Kellogg Company*].

¹³⁶ *Salt Canada*, *supra* note 119 au para 22; *Kellogg Company*, *supra* note 135 à la p 249.

compétence fédérale valide conférée à la Cour fédérale »¹³⁷. Un de ces cas de figure a fixé quelques limites aux compétences de la Cour en cette matière, notamment à savoir que la Cour est compétente non pas lorsqu'il est question de la validité du contrat ou de savoir s'il y a eu violation du contrat, mais lorsqu'il est question de l'interprétation dudit contrat¹³⁸.

Ainsi, les juges concluent que de trancher une question relative à la propriété d'un brevet relève bel et bien de la compétence de la Cour fédérale, à plus forte raison lorsque, comme dans le cas présenté devant eux, la demande est effectuée en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*¹³⁹.

5.3 Application au cas en l'espèce

Ayant conclu à la compétence de la Cour fédérale pour interpréter un contrat afin, notamment, de déterminer qui est le propriétaire d'un brevet, les juges d'appel ont interprété le contrat et l'ont appliqué à la lumière des faits afin de déterminer si l'appelante, Salt Canada, était bel et bien la propriétaire du brevet¹⁴⁰.

L'inventeur original du brevet en question, le Dr Markels a, en 2010, signé avec M Baker un contrat conférant à ce dernier la propriété du brevet à condition notamment qu'il effectue le

¹³⁷ *Salt Canada*, supra note 119 aux paras 24, 26. En effet, la Cour d'appel fédérale cite une dizaine de décisions où le principe établi dans *Kellogg Company* a été suivi.

¹³⁸ Il s'agit de la décision *Titan Linkabit Corp v SEE See Electronic Engineering Inc*, 1992 CarswellNat 699 (CF 1^{ère} inst); *Salt Canada*, supra note 119 au para 25.

¹³⁹ *Salt Canada*, supra note 119 aux paras 23, 48.

¹⁴⁰ La Cour d'appel fédérale a choisi d'elle-même appliquer les faits présence au contrat plutôt que de remettre l'affaire à la Cour fédérale et ce, en vertu de *Loi sur les Cours fédérales*, supra note 122, art 52(b)(i); *Salt Canada*, supra note 119 au para 51.

paiement continu de redevances¹⁴¹. M Baker a cependant arrêté de payer ces sommes en 2011. Conformément à l'entente, le Dr Markels pouvait donc, après le 1^{er} janvier 2012, réclamer que lui soit cédé le brevet¹⁴². C'est en 2015 qu'il le fait, malgré le mécontentement et le refus de M Baker de céder le brevet.

Entre-temps, le Dr Markels a signé une entente avec l'appelante, Salt Canada, afin que lui soient cédés tous ses droits dans le brevet¹⁴³. Le Dr Markels ayant effectué réclamation du brevet auprès de M Baker et ses droits dans le brevet étant cédés à Salt Canada, la Cour d'appel fédérale a conclu que le Dr Markels avait obtenu propriété du brevet qui fut par la suite transférée à Salt Canada¹⁴⁴. Le registre du Bureau des brevets doit donc être modifié en conséquence afin que Salt Canada soit le propriétaire du brevet canadien n° 2,222,058¹⁴⁵.

En somme, la décision *Salt Canada* illustre que la Cour fédérale est clairement compétente pour interpréter un contrat dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment, comme ce fût le cas en l'espèce, au terme de l'article 52 de la *Loi*. Il convient de mentionner que la décision a été suivie par après. Dans l'affaire *Mud Engineering Inc c Secure Energy Services Inc*, la Cour fédérale a appliqué le précédent établi par *Salt Canada* et a conclu que « Notre Cour [la Cour fédérale] est compétente pour trancher la question de la propriété des brevets en litige »¹⁴⁶.

¹⁴¹ *Salt Canada*, *supra* note 119 aux paras 53, 54.

¹⁴² *Ibid* au para 55.

¹⁴³ *Ibid* au para 56.

¹⁴⁴ *Ibid* au para 57.

¹⁴⁵ *Ibid* aux paras 57, 58.

¹⁴⁶ *Mud Engineering Inc v Secure Energy Services Inc*, [2020 CF 1049](#) au para 31.

6.0 L'effet d'une clause de non-contestation de la validité du brevet dans une entente à l'amiable – *Loops LLC v Maxill Inc*, 2020 ONSC 5438

Pour terminer cette revue de l'année 2020 en droit de brevets, les lecteurs sont invités à sortir un peu des sentiers battus issus de l'application de la *Loi sur les brevets* pour plutôt s'intéresser aux ententes de règlement pouvant être conclues entre le titulaire du brevet et un potentiel contrefacteur. La décision *Loops LLC v Maxill Inc* de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario traite du sujet et confirme que les clauses de non-contestation de la validité d'un brevet sont acceptables en droit canadien¹⁴⁷.

6.1 Les parties et les faits

Loops LLC (ci-après « Loops ») est détenteur d'un brevet canadien (Can Brevet n° 2,577,109) et américain (É-U Brevet n° 8,448,285). Elle a entrepris en décembre 2012 une poursuite en Cour fédérale contre une société constituée en vertu de la loi de l'Ontario, Maxill Inc (Maxill), alléguant que sa brosse à dents « Supermaxx » contrefait le brevet de Loops¹⁴⁸. En défense, Maxill invoque l'absence de contrefaçon par son produit et l'invalidité du brevet de Loops.

L'affaire s'est finalement réglée par médiation où une entente de règlement confidentielle a été signée par les parties, puis entérinée par la Cour fédérale¹⁴⁹. Cette entente stipule que Maxill ne doit pas importer, exporter, fabriquer, vendre ou offrir de vendre sa brosse à dents Supermaxx à quel qu'endroit que ce soit dans le monde¹⁵⁰. Cette entente est également assortie d'une clause de

¹⁴⁷ *Loops LLC v Maxill Inc*, [2020 ONSC 5438](#) au para 64 [*Loops LLC*].

¹⁴⁸ *Ibid* au para 3.

¹⁴⁹ *Ibid* aux paras 3, 6.

¹⁵⁰ *Ibid* au para 3.

non-contestation de la validité des brevets, qui est au cœur même du litige (ci-après la « clause de non-contestation »). Celle-ci stipule que

Maxill Canada and Shaw agree not to directly or indirectly assist any person in attacking the validity of:

[REDACTED]

as set out in Schedule B hereto¹⁵¹.

Cette annexe B fait référence à divers brevets dont celui que Loops possède aux États-Unis, ce qui démontre l'applicabilité de cette entente de règlement confidentielle aux États-Unis¹⁵². S'en sont suivies l'action au Canada dont il est question dans le présent article et deux actions connexes aux États-Unis.

6.2 L'historique judiciaire

En 2015, Loops intente l'action canadienne devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario contre Maxill pour violation de l'entente de règlement confidentielle. Loops allègue que Maxill aurait vendu des brosses à dents en contravention avec l'entente de règlement confidentielle. En 2018, Loops modifie sa requête pour y ajouter que Maxill aurait aussi violé ses obligations relatives à la confidentialité de l'entente et également celles concernant la clause de non-contestation¹⁵³. Mais pourquoi avoir attendu trois ans pour effectuer cet amendement à sa requête?

¹⁵¹ *Ibid* au para 4.

¹⁵² *Ibid* au para 5.

¹⁵³ *Ibid* aux paras 7, 8.

Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'en septembre 2017, Loops a intenté un recours dans l'Utah notamment contre Maxill pour contrefaçon de son brevet¹⁵⁴. En outre, en décembre 2017, une autre action a été intentée par Loops dans l'État de Washington, cette fois-ci contre Maxill Ohio, une filiale de Maxill incorporée en Ohio. Dans cette affaire, Maxill Ohio invoque comme moyen de défense l'invalidité du brevet américain de Loops en plus de l'absence de contrefaçon du brevet¹⁵⁵. Loops a souhaité joindre ces deux recours américains dans l'État de Washington, mais cela lui fut refusé aux motifs que

The settlement agreement at issue was between Loops and Maxill Inc., a Canadian corporation (“Maxill-Canada”); Maxill Inc., an Ohio corporation (“Maxill-Ohio”) was not a party to the settlement agreement. [...] Thus, even if the settlement agreement precludes Maxill-Canada from “attacking the validity” of United States Patent No. 8,448,285 (the “’285 Patent”), it does not prevent Maxill-Ohio from doing so. Moreover, the “no-challenge” clause contained in the settlement agreement is unenforceable in this patent litigation with regard to the ’285 Patent. [...] The Canadian lawsuit that culminated in the settlement agreement and a consent judgment involved only Canadian Patent No. 2,577,109, and the validity of the ’285 Patent was not at issue in the prior proceedings¹⁵⁶.

Suite à ce refus, Loop a demandé une injonction interlocutoire visant à interdire Maxill de contester la validité de son brevet américain, et ce, sur la base de la clause de non-contestation¹⁵⁷. La juge des requêtes a analysé la position des parties sur la base de l'arrêt *RJR-Macdonald Inc c*

¹⁵⁴ *Ibid* au para 9.

¹⁵⁵ *Ibid* au para 10.

¹⁵⁶ *Ibid* au para 11.

¹⁵⁷ *Ibid* au para 13.

Canada (Procureur général) pour finalement refuser d'émettre l'injonction¹⁵⁸. Loops fait appel de cette décision devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

6.3 La décision de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de l'Ontario

Les juges d'appel ont analysé en détail la démarche de la juge saisie de la requête, à savoir s'il fallait ou non octroyer une injonction en faveur de Loops.

6.3.1 La présence d'une question sérieuse à juger

Sur cet élément, la juge saisie de la requête n'était pas satisfaite qu'il y avait eu violation de l'entente de confidentialité. Selon elle, la contestation de la validité du brevet américain de Loops avait été effectuée par Maxill Ohio, une entité distincte de Maxill qui, pour sa part, est partie à l'entente de règlement à l'amiable confidentielle¹⁵⁹. Cela constitue cependant une erreur, l'analyse devant plutôt déterminer si Maxill a *prima facie* contrevenu à l'entente de règlement, ce qui est le cas¹⁶⁰. En effet, dans l'action intentée dans l'Utah, Maxill a bel et bien invoqué l'invalidité du brevet américain de Loops et la preuve démontre que les deux entités, tant Maxill que Maxill Ohio ont invoqué comme moyen de défense la non-contrefaçon du brevet et son invalidité¹⁶¹.

¹⁵⁸ *RJR-Macdonald Inc c Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311. Les trois critères donnant lieu à une injonction interlocutoire étant 1) la présence d'une question sérieuse à juger; 2) le préjudice irréparable si une injonction n'est pas accordée; et 3) la prépondérance des inconvénients, à savoir si elle milite en faveur ou non d'accorder l'injonction.

¹⁵⁹ *Loops LLC*, *supra* note 147 aux paras 17, 22.

¹⁶⁰ *Ibid* aux paras 22, 39 : « The evidence and the wording of the agreement demonstrate that the motion judge erred in finding that there was not a strong *prima facie* case of breach of the terms of the settlement agreement. »

¹⁶¹ *Ibid* aux paras 26, 29, 30.

Quant à la portée de la clause de non-contestation, la position des parties n'est pas la même : un différend existe quant à savoir si la clause est absolue ou si elle permet d'attaquer la validité du brevet en défense¹⁶². D'un côté, Maxill prétend que la clause lui interdit d'invoquer directement l'invalidité du brevet de Loops, mais que cela ne l'empêche pas de l'invoquer comme moyen de défense. De l'autre, Loops plaide que l'entente de règlement interdit à Maxill d'attaquer la validité du brevet, et ce, tant directement qu'indirectement¹⁶³.

Pour la Cour divisionnaire, la clause de non-contestation n'est pas ambiguë : « by the restrictive covenant the Maxill interests have agreed not to challenge the validity of the U.S. Patent and in breach of that agreement Maxill Canada has been a party to pleadings in the action in Washington asserting that the U.S. Patent is invalid »¹⁶⁴. Les trois juges d'appel concluent donc à la présence d'une question sérieuse à juger et considèrent que la juge saisie de la requête a commis une erreur, notamment en déterminant qu'une clause de non-contestation n'est pas raisonnable dans l'intérêt public¹⁶⁵.

En effet, ce raisonnement était basé sur des décisions américaines qui concluaient que les clauses de non-contestation étaient contraires à la bonne administration de la justice et n'étaient donc pas

¹⁶² *Ibid* au para 42.

¹⁶³ *Ibid* au para 37.

¹⁶⁴ *Ibid* au para 45.

¹⁶⁵ *Ibid* aux paras 45, 48, 49. En effet, la juge de première instance mentionne dans *Loops v Maxill Inc*, [2020 ONSC 971](#) aux paras 70, 71 que « [70] In a contract that includes a “No Challenge Clause”, the price to pay by one party is access to a potentially valid legal position that has potential to affect the public at large. In my view, that price is simply too high if public trust and confidence in the administration of justice are to be maintained. [71] For these reasons and the public policy reasons cited by the American courts above with which I concur, I find that the restrictive covenant in the Agreement is not reasonable in the public interest. »

exécutoires¹⁶⁶. Or, ces décisions ne constituent pas des précédents contraignants vis-à-vis la présente situation puisqu'elles ne proviennent pas du Canada. D'ailleurs, elles ont été examinées et rejetées par des tribunaux du Québec et de l'Ontario¹⁶⁷. Dans l'affaire *Asturiana de Zinc v Canadian Electrolytic Zinc Ltd*, la Haute Cour de Justice de l'Ontario avait déjà reconnu la validité des clauses de non-contestation et même mentionné que le raisonnement applicable aux États-Unis n'avait pas à être nécessairement suivi au Canada¹⁶⁸. Qui plus est, rien n'a été avancé en preuve pour démontrer, comme l'a prétendu la juge saisie de la requête, que le prix de telles clauses est trop élevé ou encore qu'elles représentent une menace pour la confiance du public envers l'administration de la justice¹⁶⁹. De plus, l'acceptation de la clause de non-contestation dans le contexte du règlement d'un litige portant sur la violation présumée d'un brevet peut être maintenue parce qu'elle confère une prédominance à la politique en faveur de la protection des ententes de règlement¹⁷⁰.

En raison de ces arguments, de la preuve présentée et à la lumière de la jurisprudence applicable, les juges d'appel de la Cour divisionnaire ont conclu à la présence d'une question sérieuse à juger et qu'ainsi, la clause de non-contestation devait être appliquée¹⁷¹.

¹⁶⁶ *Loops LLC*, *supra* note 147 aux paras 56, 57.

¹⁶⁷ *Ibid* au para 58.

¹⁶⁸ *Asturiana de Zinc v Canadian Electrolytic Zinc Ltd*, 1979 CarswellOnt 1555 (H Ct J) aux paras 6, 8; *Loops LLC*, *supra* note 147 aux paras 63, 64.

¹⁶⁹ *Loops LLC*, *supra* note 147 au para 64.

¹⁷⁰ *Ibid* au para 70.

¹⁷¹ *Ibid* aux paras 72, 73.

6.3.2 Le préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée

La juge saisie de la requête n'a pas conclu à un préjudice irréparable pour Loops si l'injonction n'était pas accordée. En effet, si Maxill était en mesure de présenter comme défense à la contrefaçon du brevet américain de Loops l'invalidité de celui-ci, le litige ne serait pas pour autant définitivement réglé¹⁷². Cela ne permettrait au tribunal américain que de recevoir de la preuve et des plaidoyers et ne causerait pas un préjudice irréparable, mais plutôt un préjudice spéculatif, tel qu'avait avancé Maxill¹⁷³.

Cela n'est toutefois pas le point de vue des juges siégeant en appel. En effet, ceux-ci déterminent que « [t]he loss of Loops' ability to hold Maxill to its bargain [la clause de non-contestation présente dans l'entente de règlement] and prohibit Maxill from attacking the validity of the U.S. patent is an irreparable harm. It will change the nature of the case that goes forward »¹⁷⁴. En effet, les procès aux États-Unis seront complètement différents si les moyens de défense allégués ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, le préjudice causé par l'impossibilité pour Loops de pouvoir compter sur la clause de non-contestation, un droit conféré par l'entente de règlement, ne pourra être réparé par voie de dommages-intérêts¹⁷⁵.

6.3.3 La prépondérance des inconvénients

Devant la Cour supérieure, la juge saisie de la requête a déterminé que la prépondérance des inconvénients était en faveur de Maxill. Selon elle, une fois l'injonction accordée, Maxill ne

¹⁷² *Ibid* au para 75.

¹⁷³ *Ibid* aux paras 75, 76.

¹⁷⁴ *Ibid* au para 77.

¹⁷⁵ *Ibid*.

pourrait invoquer que le brevet américain de Loops est invalide et serait donc à risque de devoir payer des dommages pour contrefaçon¹⁷⁶.

Les juges d'appel précisent toutefois que la prépondérance des inconvénients et le préjudice irréparable sont parfois interreliés, ce qui est le cas en l'espèce. En l'absence de l'injonction, le brevet américain de Loops pourrait être jugé invalide. Si tel était le cas et qu'il était subséquemment déterminé que Maxill n'aurait pas dû être en mesure d'invoquer cette invalidité, rectifier la situation serait très difficile¹⁷⁷. Cela a donc fait pencher la prépondérance des inconvénients en faveur de l'appelant Loops¹⁷⁸.

Ce faisant, l'appel a été accueilli, la décision de la juge saisie de la requête renversée et Loops a pu bénéficier d'une injonction interdisant à Maxill de contester la validité du brevet américain de Loops et ce, tant directement qu'indirectement¹⁷⁹.

En conclusion, la décision *Loops LLC* est intéressante puisqu'elle confirme que les clauses de non-contestation de la validité d'un brevet ne sont pas contraires à l'ordre public et qu'elles sont donc valides, notamment dans le cadre d'une entente de règlement à l'amiable. Notons qu'une telle clause pourrait aussi être présente dans un contrat de licence.

7.0 Conclusion

Pour conclure, l'année 2020 a été remplie de décisions diversifiées relatives au droit des brevets non pharmaceutiques. La Cour fédérale dans *Choueifaty* a analysé et s'est prononcé pour une

¹⁷⁶ *Ibid* au para 78.

¹⁷⁷ *Ibid* au para 79.

¹⁷⁸ *Ibid* au para 80.

¹⁷⁹ *Ibid* au para 83.

première fois en sept ans sur les démarches de l'OPIC où elle a conclu que l'approche « problème–solution » n'était pas la méthode à suivre pour analyser les revendications du brevet, mais qu'il fallait plutôt interpréter les revendications à la lumière de la jurisprudence applicable. Le même tribunal a eu l'opportunité d'analyser l'article 53.1 de la *Loi sur les brevets* dans la décision *Allergan*. Le juge en chef Crampton a conclu que seules les communications effectuées par le breveté, et non par le licencié, et l'OPIC pouvaient être admises en preuve afin d'interpréter les revendications du brevet.

De son côté, la Cour d'appel fédérale a également eu l'opportunité de rendre deux décisions fort intéressantes. D'abord, l'affaire *Nova Chemicals v Dow Chemicals* a permis de réitérer et clarifier l'application des principes relatifs à la restitution des profits à la suite de la contrefaçon d'un brevet. Ensuite dans *Salt Canada*, la cour a analysé l'historique de la jurisprudence des cours fédérales pour conclure que la Cour fédérale a compétence, alors qu'elle exerce ses pouvoirs, pour interpréter une entente contractuelle.

Finalement, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rendu une décision très pertinente dans le domaine des ententes de règlement. En effet la décision *Loops LLC* a confirmé qu'une clause de non-contestation de la validité d'un brevet n'était pas contraire à l'ordre public et pouvaient donc être appliquée, notamment en raison de la primauté que nous devons accorder à la protection des ententes de règlement.