

Cinq décisions d'intérêt en matière de brevets non pharmaceutiques en 2022

Élodie Dion*

RÉSUMÉ/ABSTRACT	309
INTRODUCTION	311
1. <i>NOVA CHEMICALS CORP. c. DOW CHEMICAL CO., 2022 CSC 43</i>	312
1.1 Bref historique des faits et des décisions d'instances inférieures	312
1.2 L'analyse et les conclusions de la Cour suprême	314
1.2.1 La remise des profits	314
1.2.2 La solution non contrefaisante	315
1.2.3 Les bénéfices de rebond	316
1.3 Commentaires	318

© CIPS 2023.

* Élodie Dion se spécialise dans les litiges en matière de propriété intellectuelle et conseille ses clients sur des questions de brevets, de dessins industriels, de droit d'auteur et de marques de commerce. De la préparation et du dépôt de nouvelles procédures à la gestion de dossiers complexes jusqu'au procès, elle intervient à toutes les étapes des litiges devant les différentes instances judiciaires provinciales et fédérales. Élodie détient un baccalauréat en droit (LL.B.) de l'Université de Sherbrooke obtenu en 2012 et est titulaire d'une maîtrise (Master 2) en droit de la propriété intellectuelle de l'Université Lumière Lyon II obtenue en 2014. Elle est également agente de marques de commerce depuis 2020.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat]

2. <i>GEMAK TRUST c. JEMPAK CORPORATION</i> , 2022 CAF 141	318
2.1 Les faits	319
2.2 La décision de la Cour fédérale	320
2.3 La décision de la Cour d'appel fédérale	321
2.3.1 L'évaluation de la crédibilité des témoins dans le cadre d'un jugement sommaire	321
2.3.2 Les connaissances générales courantes n'incluent pas l'information qui ne peut être découverte que par une recherche raisonnablement diligente . . .	323
2.3.3 L'opinion d'un expert sur la contrefaçon n'a pas besoin d'être déterminée par la personne versée dans l'art	324
2.3.4 Conclusion	324
2.4 Commentaires	325
3. <i>BENJAMIN MOORE & CO. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)</i> , 2022 CF 923.	325
3.1 Les faits et le contexte	326
3.2 L'analyse et les conclusions de la Cour	328
3.3 Commentaires	330
4. <i>ANGELCARE CANADA INC. c. MUNCHKIN, INC.</i> , 2022 CF 507	331
4.1 Les faits	331
4.2 L'analyse et les conclusions de la Cour	332
4.2.1 La contrefaçon par incitation	332
4.2.2 La responsabilité de Munchkin Inc.	334
4.2.3 Antériorité et obligation de confidentialité implicite	334
4.3 Commentaires	336

5. <i>ROVI GUIDES, INC.</i> v. <i>VIDEOTRON LTD.</i> , 2022 FC 981 ET <i>ROVI GUIDES, INC.</i> v. <i>BCE INC.</i> , 2022 FC 979	336
5.1 Les faits	337
5.2 L'analyse et les conclusions de la Cour	338
5.2.1 La contrefaçon par une intention commune (« common design »)	338
5.2.2 La contrefaçon par attribution.	339
5.3 Commentaires	340

RÉSUMÉ

L'année 2022 a été particulièrement riche en termes de décisions rendues par les tribunaux canadiens en matière de brevets. Notre propos aujourd'hui ne se veut pas un recensement complet de la jurisprudence de l'année 2022 en matière de brevets non pharmaceutiques. Cet article présente une sélection éditoriale de ces décisions, choisies principalement en fonction des questions soulevées et de la manière dont certains principes juridiques importants ont été clarifiés par les tribunaux. L'objectif de cet article est de fournir au lecteur un résumé des questions soulevées dans les décisions choisies et de la manière dont elles ont été analysées par les cours, tout en couvrant une variété de thèmes liés au droit des brevets, tels que l'objet brevetable des inventions mises en œuvre par ordinateur, les limites des procédures sommaires dans le cadre de litiges en contrefaçon de brevets, les cas d'application de l'obligation implicite de confidentialité, l'ouverture à des causes d'action en contrefaçon par intention commune et par attribution en droit canadien des brevets, et le calcul de la remise des profits et des bénéfices de rebond, pour en nommer quelques-uns.

ABSTRACT

The year 2022 was particularly eventful in terms of decisions rendered by Canadian courts in the field of patents. Our purpose is not to provide a complete survey of the non-pharmaceutical patent jurisprudence of the year 2022. This article presents an editorial selection of these decisions, chosen primarily based on the issues raised and the noteworthy manner in which certain important legal principles have been clarified by the courts. The purpose of this article is to provide the reader with a summary of the issues raised in the selected decisions and how they were analyzed by the courts, while covering a variety of patent law topics, such as patentable subject matter of computer-implemented inventions, the limits of summary proceedings in patent infringement litigation, the application of the implied duty of confidentiality, the availability of new causes of action

like infringement by common design and infringement by attribution in Canadian patent law, the accounting for profits and the awarding of springboard profits as a remedy in patent law, to name a few.

MOTS-CLÉS

Brevet – Contrefaçon – Litige – Expert – Objet brevetable – Bénéfices de rebond – Remise des profits – Jugement sommaire – Procès sommaire – Connaissances générales courantes – Confidentialité

INTRODUCTION

L'année 2022 a été particulièrement chargée en termes de décisions rendues par les tribunaux canadiens en matière de brevets.

Le bassin de décisions rendues en droit des brevets débordant de causes toutes plus intéressantes les unes que les autres, rédiger un recensement complet de la jurisprudence de l'année 2022 en matière de brevets aurait été un exercice fastidieux. Le présent article présente donc une sélection éditoriale de cinq décisions d'intérêt rendues par les tribunaux canadiens en 2022 en matière de brevets non pharmaceutiques.

Nous traiterons d'abord de la décision de la Cour suprême du Canada dans *Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.*¹, qui a confirmé la plus importante somme jamais accordée dans un litige de contrefaçon de brevet canadien. Dans sa décision, la Cour suprême clarifie également la manière de calculer la remise des profits et confirme l'octroi des bénéfices de rebond en droit canadien.

Nous aborderons dans un deuxième temps la décision *Gemak Trust c. Jempak Corporation*², dans laquelle la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Cour fédérale d'accorder un jugement sommaire dans une action en contrefaçon de brevets. La Cour d'appel a soulevé les limites du jugement sommaire en statuant que celui-ci n'est pas approprié lorsqu'il existe des questions sérieuses concernant la crédibilité des témoins, surtout celles de témoins experts.

Troisièmement, nous traiterons de la décision *Benjamin Moore & Co. c. Canada (Procureur général)*³, dans laquelle la Cour fédérale a établi un nouveau cadre d'analyse juridique à utiliser par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « OPIC ») dans l'éva-

-
1. *Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.*, 2022 CSC 43 (ci-après « *Nova* »).
 2. *Gemak Trust c. Jempak Corporation*, 2022 CAF 141 (ci-après « *Gemak CAF* »).
 3. *Benjamin Moore & Co. c. Canada (Procureur général)*, 2022 CF 923 (ci-après « *Benjamin Moore* »).

luation de la brevetabilité des inventions et plus particulièrement, celles mises en œuvre par ordinateur.

Quatrièmement, nous aborderons la décision *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin, Inc.*⁴, dans laquelle la Cour fédérale est venue donner des indications sur la contrefaçon par incitation, la responsabilité d'une société défenderesse étrangère et l'existence d'une obligation implicite de confidentialité dans un contexte d'anticipation dans le cadre d'un litige en matière de brevets.

Finalement, en dernier lieu, nous aborderons les décisions connexes *Rovi Guides, Inc. v. Videotron Ltd.*⁵, et *Rovi Guides, Inc. v. BCE Inc. et al.*⁶, dans laquelle la Cour fédérale, sans toutefois se prononcer sur la validité de telles causes d'action dans les faits, a ouvert la porte pour une partie demanderesse à plaider la contrefaçon de brevet par intention commune (« common design ») et la contrefaçon par attribution, des causes d'action qui n'ont pas encore été déterminées en droit canadien dans un contexte de contrefaçon de brevet.

1. **NOVA CHEMICALS CORP. c. DOW CHEMICAL CO., 2022 CSC 43**

Dans l'arrêt *Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.*⁷, la Cour suprême du Canada a confirmé la plus importante somme jamais accordée dans un litige de contrefaçon de brevet canadien, soit une indemnité de 644 millions de dollars, accordée à Dow Chemicals Company (ci-après « Dow ») à titre de remise de profits pour la contrefaçon de son brevet par Nova Chemicals Corporation (ci-après « Nova »). Dans sa décision majoritaire (8 contre 1)⁸, la Cour suprême a clarifié la façon de calculer la remise des profits et a confirmé la possibilité d'octroyer des bénéfices de rebond.

1.1 **Bref historique des faits et des décisions d'instances inférieures**

Les parties sont des concurrents dans l'industrie du plastique. En 2010, Dow a poursuivi Nova pour la contrefaçon de son brevet

4. *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin, Inc.*, 2022 CF 507 (ci-après « *Angelcare* »).

5. *Rovi Guides, Inc. v. Videotron Ltd.*, 2022 FC 981 (ci-après « *Videotron* ») en anglais seulement.

6. *Rovi Guides, Inc. v. BCE Inc.*, 2022 FC 979 (ci-après « *Bell* ») en anglais seulement.

7. *Nova*, *supra*, note 1.

8. L'honorable juge Suzanne Côté était dissidente.

portant sur un type de plastique mince, mais résistant, utilisé dans la fabrication d'articles comme des sacs à déchets et des emballages alimentaires.

En 2014, la Cour fédérale a confirmé la validité du brevet de Dow et a conclu que Nova avait contrefait le brevet par la fabrication et la vente de ses produits plastiques⁹. La Cour a autorisé diverses réparations à Dow, y compris le choix de demander des dommages-intérêts ou une remise des profits de Nova. En 2016, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale sur la contrefaçon¹⁰.

En 2017, dans un renvoi pour déterminer le montant de la réparation pécuniaire à Dow, la Cour fédérale a condamné Nova à restituer des profits totalisant 644 millions de dollars découlant de sa violation du brevet de Dow¹¹. Dow s'est ainsi vu attribuer les revenus réels de Nova provenant de la vente de plastiques contrefaisants, moins les coûts réels de Nova pour les produire. Le juge a également accordé à Dow les bénéfices de rebond réalisés par Nova après l'expiration du brevet, mais qui découlaient des profits attribuables à la contrefaçon causée par Nova pendant la durée du brevet, équivalant à une période de 20 mois suivant l'expiration du brevet. Il s'agissait de la première fois que des bénéfices de rebond étaient accordés dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevets au Canada.

Nova a porté la décision en appel devant la Cour d'appel fédérale en demandant la réduction de la somme accordée. Comme motif d'appel, Nova alléguait entre autres que si elle n'avait pas utilisé l'éthylène pour fabriquer les plastiques brevetés, elle l'aurait vendu à un tiers, et qu'en conséquence, elle devrait pouvoir garder la somme qu'elle aurait tirée de cette vente. En 2020, la Cour d'appel fédérale a confirmé la somme initialement accordée à Dow pour la remise des profits¹². À la suite de la décision de la Cour d'appel, Nova a demandé et a obtenu l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême.

Devant la Cour suprême, Nova a fait valoir deux motifs principaux d'appel. Premièrement, Nova soutenait que si elle n'avait pas fabriqué les plastiques contrefaisants, elle aurait fabriqué et vendu des produits de plastique entièrement différents, soit des polyéthylènes à haute densité, utilisés dans la fabrication d'articles comme

9. *Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2014 CF 844.

10. *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2016 CAF 216.

11. *Dow Chemical Company c. Nova Chemicals Corporation*, 2017 CF 350.

12. *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemicals Company*, 2020 CAF 141.

des seaux et des cageots. Selon Nova, les ventes de ces plastiques non contrefaisants auraient généré des profits, qui devraient être déductibles des profits tirés de la contrefaçon¹³.

Deuxièmement, Nova a fait également valoir que les bénéfices de rebond ne sont pas disponibles au Canada et que, dans l'optique où ils sont autorisés, Nova avait déjà indemnisé Dow pour son « avancée » sur le marché par le versement d'une redevance raisonnable.

1.2 L'analyse et les conclusions de la Cour suprême

1.2.1 La remise des profits

La Cour suprême a d'abord réitéré que la remise des profits consiste à exiger au contrefacteur qu'il restitue tous les profits qui ont un lien de causalité avec l'invention protégée par brevet¹⁴.

La Cour a ensuite décrit les différentes « méthodes » utilisées par les tribunaux pour déterminer le montant accordé au titulaire de brevet à titre de remises de profits : (1) la méthode de coûts différentiels, (2) la méthode de la totalité des coûts, et (3) la méthode des profits différentiels. Elle a toutefois noté que ces différentes méthodes de calcul ne sont pas tout à fait distinctes, débutant toutes par la détermination des revenus et des coûts réels associés aux produits contrefaisants¹⁵.

La Cour suprême a donc établi un cadre d'analyse en trois étapes pour calculer la remise des profits.

- 1) Calculer les profits réels tirés de la vente du produit contrefait – c'est-à-dire les recettes moins les coûts (totaux ou différentiels) ;
- 2) Déterminer s'il existe une solution non contrefaisante susceptible d'aider à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l'invention de la portion des profits du contrefacteur n'ayant pas de lien de causalité avec l'invention – c'est-à-dire les profits différentiels. C'est à cette étape que les juges devraient appliquer les principes de la causalité. [...] ;

13. *Nova, supra*, note 1, par. 38.

14. *Nova, supra*, note 1, par. 1.

15. *Id.*, par. 8, 14.

- 3) S'il existe une solution non contrefaisante, soustraire les profits qu'aurait pu réaliser le contrefacteur s'il avait eu recours à la solution non contrefaisante de ses profits réels, afin de déterminer le montant à restituer.¹⁶

La deuxième étape du test était la principale question qui était en litige devant la Cour suprême.

1.2.2 La solution non contrefaisante

Une des principales questions à être déterminée devant la Cour suprême était la possibilité pour Nova de considérer « les profits hypothétiques qu'elle aurait pu tirer d'un produit dénué de tout lien si elle n'avait pas commis de contrefaçon »¹⁷ comme une solution non contrefaisante qui permettrait de réduire une partie des profits à remettre.

La Cour suprême a défini la solution non contrefaisante comme étant tout produit qui aide le tribunal à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l'invention brevetée des profits qui ont été réalisés en même temps que le produit contrefait a été utilisé ou vendu, mais qui n'ont pas de lien de causalité avec l'invention¹⁸. La solution non contrefaisante est donc la partie du produit ou d'un produit similaire qui est « exempt » des caractéristiques brevetées d'une invention¹⁹.

Bien qu'une solution non contrefaisante n'ait pas besoin d'être un substitut exact du produit contrefait sur le marché, la majorité a affirmé, contrairement aux motifs de la dissidence, que la solution non contrefaisante n'est pas le produit de remplacement le plus rentable que le contrefacteur « aurait » vendu ou « aurait pu » vendre à la place du produit contrefait s'il n'avait pas commis de contrefaçon²⁰.

À cet égard, la Cour suprême a spécifiquement mis en garde contre la situation où un contrefacteur s'appuie simplement sur d'autres gammes de produits comme une solution non contrefaisante pour conserver ses profits dans le cas où son nouveau produit enfreindrait un brevet²¹. Au contraire, en s'appuyant sur sa précédente

16. *Id.*, par. 15.

17. *Id.*, par. 2.

18. *Id.*, par. 3, 58.

19. *Id.*, par. 51.

20. *Id.*, par. 59.

21. *Id.*, par. 62-63.

décision dans l'affaire *Schmeiser*²², la Cour suprême rappelle que l'objectif est de déterminer la valeur des profits ayant un lien causal avec l'invention brevetée, pour restituer uniquement ces profits²³.

Le fardeau d'établir la solution non contrefaisante incombe au contrefacteur. La Cour suprême note spécifiquement qu'il s'agit d'une question de fait et qu'il n'existe aucune règle stricte autour de cet exercice factuel²⁴. Dans de telles circonstances, il appartient donc au contrefacteur d'apporter des preuves suffisantes pour convaincre la Cour suprême que les profits découlant de la vente de ses produits contrefaisants sont dus partiellement ou totalement à des caractéristiques non brevetées, et que la valeur de ces profits peut être déterminée à l'aide d'une solution non contrefaisante.

La Cour suprême, en s'appuyant sur la décision et les conclusions factuelles de la Cour fédérale, a conclu qu'il n'existait pas de solution non contrefaisante dans la présente affaire, de sorte que tous les profits réalisés par Nova par la vente des plastiques contrefaisants devaient être restitués. L'une des principales conclusions à cet égard était que les clients n'avaient acheté les plastiques de Nova que parce qu'ils contenaient les caractéristiques visées par le brevet de Dow²⁵.

De plus, la Cour suprême a considéré que Nova n'avait pas établi qu'il existait des solutions non contrefaisantes pertinentes qui aideraient la Cour à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l'invention de Dow des profits réalisés qui étaient dus totalement ou partiellement aux caractéristiques non brevetées de ses produits. En fait, devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, Nova avait admis qu'il n'existait pas de telles solutions non contrefaisantes²⁶.

1.2.3 Les bénéfices de rebond

La Cour suprême a également confirmé le droit à l'octroi de bénéfices de rebond au Canada. Les bénéfices de rebond sont les profits qu'un contrefacteur a réalisés à partir d'un produit contrefait après l'expiration du brevet, mais qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l'invention survenue pendant la durée du brevet²⁷.

22. *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, 2004 CSC 34 (ci-après « *Schmeiser* »).

23. *Nova*, *supra*, note 1, par. 46, citant *Schmeiser*, par. 101.

24. *Id.*, par. 67.

25. *Id.*, par. 69.

26. *Id.*, par. 70-72.

27. *Id.*, par. 4, 74.

À cet effet, la Cour suprême a soulevé que bien que les tribunaux canadiens n'ont jamais accordé de bénéfices de rebond avant la présente affaire, elle indique que ceux-ci sont valables et tirent leur origine des dommages-intérêts fondés sur la règle dite du « tremplin ». L'objectif sous-tendant la règle du « tremplin » réside dans le fait que le monopole accordé au titulaire du brevet lui confère une capacité de vente et une part de marché exclusive sans aucune concurrence sur le marché ; avantage commercial duquel le titulaire d'un brevet peut ensuite se servir contre ses concurrents après l'expiration du brevet²⁸.

Lorsqu'un contrefacteur commence à vendre, à prendre des commandes ou à faire la publicité d'un produit contrefait pendant la durée du brevet, il empiète sur le droit du titulaire du brevet de se constituer une capacité de vente et d'acquérir une part de marché en l'absence de toute concurrence. Ledit contrefacteur réalise ainsi, par ses activités contrefactrices, des profits qu'il n'aurait pas autrement touchés, et qui auraient plutôt bénéficié au titulaire du brevet²⁹.

Par conséquent, les profits que le contrefacteur a réalisés après l'expiration du brevet peuvent avoir un lien de causalité avec la contrefaçon de l'invention pendant la durée du brevet, ce qui rend approprié de les comptabiliser lors de la remise des profits. Pour reprendre les mots de la Cour, « ne pas restituer ces profits laisserait entre les mains du contrefacteur des bénéfices qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l'invention, en plus d'être inéquitable pour les tiers qui ont attendu l'expiration du brevet pour livrer concurrence à son titulaire »³⁰.

La Cour suprême a également rejeté l'argument de Nova selon lequel elle avait déjà indemnisé Dow pour son « avancée » sur le marché par le paiement d'une redevance raisonnable. Sur ce point, la Cour a déclaré que la restitution des bénéfices de rebond est un moyen d'empêcher un contrefacteur de tirer profit de sa contrefaçon, ce qui est différent, mais peut être complémentaire, à l'indemnisation d'un breveté pour sa percée rapide sur le marché³¹. La Cour a donc conclu que le juge d'instance inférieure n'avait pas commis d'erreur et que Dow avait droit aux profits de Nova ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l'invention, même s'ils ont été réalisés après l'expiration du brevet.

28. *Id.*, par. 79.

29. *Id.*, par. 80.

30. *Id.*, par. 81.

31. *Id.*, par. 83-84.

1.3 Commentaires

La décision de la Cour suprême est importante, car elle fournit des clarifications sur le calcul de la remise des profits dans les litiges en contrefaçon de brevet en établissant un cadre d'analyse en trois étapes, et en apportant un éclairage sur la manière de déterminer s'il existe une « solution non contrefaisante » dans la deuxième étape de ce test. La décision de la Cour suprême confirme également la possibilité d'octroyer des bénéfices de rebond en droit canadien. Cependant, il semble que plusieurs incertitudes subsistent malgré la décision du plus haut tribunal.

D'abord, dans son analyse de la remise des profits, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la méthode à privilégier (« coûts totaux » ou « coûts différentiels ») pour déterminer les coûts réels associés aux profits réalisés par un contrefacteur à la première étape du cadre d'analyse pour calculer la remise des profits. Bien que la question ait été traitée devant la Cour d'appel fédérale, les parties n'avaient pas soumis d'argument à ce sujet devant la Cour suprême³².

Il restera à voir si des clarifications supplémentaires seront apportées sur la remise des profits lorsque les cours d'instances inférieures appliqueront le cadre analytique de la Cour suprême aux affaires dont elles seront saisies, ou si la décision de la Cour d'appel fédérale privilégiant une approche par coûts totaux continuera à faire autorité en la matière.

De plus, bien que la Cour suprême a confirmé que les bénéfices de rebond sont clairement disponibles en droit canadien, les circonstances factuelles dans lesquelles ils sont offerts aux titulaires de brevets qui ont gain de cause dans un litige en contrefaçon de brevets devront être déterminées.

2. **GEMAK TRUST c. JEMPAK CORPORATION, 2022 CAF 141**

Au cours des dernières années, et plus particulièrement après la décision rendue par la Cour fédérale dans *Canmar*³³ en 2019, on a pu dénoter une augmentation des recours en jugement sommaire et en

32. *Id.*, par. 16.

33. *Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2019 CF 1233, confirmée en appel dans *Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7 (ci-après « *Canmar* ») – requête en jugement sommaire accordée dans une action en contrefaçon de brevet.

procès sommaire³⁴ dans les litiges en matière de brevets au Canada. L'année 2022 n'a pas fait exception. Dans les décisions qui ont été rendues par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale sur des procédures sommaires dans le cadre de litiges en propriété intellectuelle, cinq d'entre elles concernent des litiges de brevets³⁵. Néanmoins, de telles requêtes ne sont pas toujours accordées à la partie requérante.

La décision de la Cour d'appel fédérale dans *Gemak Trust c. Jempak Corporation*³⁶ souligne les limites de la procédure en jugement sommaire dans les actions en contrefaçon de brevet. Dans cette décision, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et a infirmé la décision de la Cour fédérale³⁷ ayant rendu un jugement sommaire dans une action en contrefaçon de brevets relatifs à des dosettes de détergent pour le lave-vaisselle et la lessive. La Cour d'appel fédérale a statué que le jugement sommaire n'est pas approprié lorsqu'il existe des questions sérieuses concernant la crédibilité des témoins, surtout celles de témoins experts.

2.1 Les faits

Gemak Trust (ci-après « Gemak ») est titulaire de deux brevets canadiens relatifs à des compositions détergentes pour le lave-vaisselle et la lessive. Les deux brevets revendiquent chacun une composition dans laquelle le percarbonate, un agent de blanchiment qui s'oxyde dans l'eau, est « encapsulé » par un « mélange » comprenant de la carboxyméthylcellulose (ci-après « CMC ») et deux autres ingrédients³⁸.

Jempak Corporation et Jempak GK Inc. (collectivement « Jempak ») fabriquent et vendent des dosettes de détergent pour lave-vaisselle.

Le 3 juillet 2018, Gemak a intenté une action devant la Cour fédérale contre Jempak, alléguant la contrefaçon des revendications de ses deux brevets. Jempak a présenté une requête en jugement

34. Les requêtes en jugement sommaire et en procès sommaire sont prévues aux règles 213-216 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

35. Voir : *Steelhead LNG (ASLNG) Ltd. c. ARC Resources Ltd.*, 2022 CF 998 ; *Mud Engineering Inc. c. Secure Energy (Drilling Services) Inc.*, 2022 CF 943 ; *Janssen c. Pharmascience*, 2022 CF 62 ; *Janssen c. Apotex*, 2022 CF 107 et *Gemak Trust c. Jempak Corporation*, 2022 CAF 141.

36. *Gemak CAF*, *supra*, note 2.

37. *Gemak Trust c. Jempak Corporation*, 2020 CF 644 (ci-après « *Gemak CF* »).

38. *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 1, 11.

sommaire visant à rejeter l'action en contrefaçon de Gemak sur la base de l'absence de contrefaçon. À titre subsidiaire, Jempak a demandé un procès sommaire sur la question de l'absence de contrefaçon. Au soutien de sa requête, Jempak a notamment fait valoir que, lorsque les termes « encapsulant » ou « capsule » et « mélange » sont interprétés correctement, il est incontesté que ses produits ne contiennent pas de CMC dans le mélange qui encapsule le percarbonate et, par conséquent, qu'il n'y a pas de contrefaçon³⁹.

2.2 La décision de la Cour fédérale

En première instance, bien que la Cour fédérale a reconnu avoir été réticente à rendre un jugement sommaire dans les actions en contrefaçon de brevet, notamment puisque ces actions reposent principalement sur l'évaluation de la preuve d'expert et la crédibilité des témoins experts, la Cour a néanmoins rendu un jugement sommaire au motif qu'il n'y avait aucun conflit substantiel dans la preuve d'experts⁴⁰.

La Cour fédérale a grandement critiqué la preuve d'expert de Gemak. Relativement à la question de l'interprétation des revendications, la Cour a décidé, sur la base de la transcription de son contre-interrogatoire, que l'experte de Gemak n'avait pas « fourni des avis justes, objectifs et non partisans, ce qui a fini par entacher l'ensemble de son témoignage »⁴¹. La Cour est même allée jusqu'à déclarer que l'experte de Gemak avait « mal compris son rôle de témoin indépendant », qualifiant son témoignage d'évasif et provocateur⁴² et concluant qu'elle s'était conduite comme « une défenseure plutôt que comme une experte neutre et objective »⁴³. Par conséquent, la Cour a accordé peu, voire aucun poids au témoignage de l'experte de Gemak et s'est fiée presque exclusivement au témoignage d'expert de Jempak, qu'elle a considéré comme étant largement incontesté. En ce qui concerne la question de la contrefaçon, la Cour a accepté la preuve d'expert de Jempak et a rejeté les critiques formulées par un autre expert de Gemak, estimant qu'il n'avait pas d'expérience dans les formules de détergent, et que son opinion n'était pas, en matière de brevets, celle d'une personne versée dans l'art⁴⁴.

39. *Id.*, par. 10, 13-14.

40. *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 4.

41. *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 110 ; *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 56.

42. *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 104.

43. *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 110 ; *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 56.

44. *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 129, 134.

La Cour fédérale a donc accueilli la requête de Jempak en jugement sommaire et a rejeté l'action en contrefaçon de Gemak. Gemak a porté la décision en appel.

2.3 La décision de la Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale a conclu que la Cour fédérale a commis de multiples erreurs, la principale étant d'avoir tiré des conclusions sur la crédibilité d'un témoin expert, ce qu'il ne lui était pas loisible de faire dans le cadre d'une requête en jugement sommaire. Ces conclusions sur la crédibilité ont eu une incidence sur l'appréciation par la Cour fédérale de la preuve dont elle disposait et sur laquelle reposait la conclusion d'absence de contrefaçon⁴⁵. Elle a également noté que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa compréhension des « connaissances générales courantes » et dans l'évaluation de la preuve d'expert sur la contrefaçon.

2.3.1 L'évaluation de la crédibilité des témoins dans le cadre d'un jugement sommaire

La Cour d'appel fédérale a d'emblée indiqué que la jurisprudence est claire sur le fait que les questions de crédibilité ne doivent pas être tranchées sur des requêtes en jugement sommaire et que les litiges devraient « faire l'objet d'un procès lorsqu'il existe des questions sérieuses quant à la crédibilité des témoins »⁴⁶.

La Cour d'appel fédérale a conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur manifeste et dominante en rejetant entièrement le témoignage de l'experte de Gemak sur la base de conclusions négatives qu'elle a tirées sur sa crédibilité. Pour ce faire, la Cour fédérale s'est fondée uniquement sur une transcription du contre-interrogatoire⁴⁷. La Cour d'appel a dénoté plusieurs lacunes quant à l'évaluation de la crédibilité de l'experte de Gemak par la Cour fédérale.

D'abord, la Cour d'appel fédérale a déterminé que la Cour fédérale, dans son évaluation de la crédibilité de l'experte, semblait avoir confondu la conduite de l'avocat de Gemak lors du contre-interrogatoire avec la conduite de l'experte de Gemak. L'avocat de Gemak s'était opposé à plusieurs reprises aux questions de Jempak,

45. *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 6, 90.

46. *Id.*, par. 68, 71.

47. *Id.*, par. 90.

ce qui aurait empêché cette dernière de bien mener le contre-interrogatoire de l'experte. La Cour d'appel a conclu que la conduite de l'avocat de Gemak pendant le contre-interrogatoire ne devrait pas avoir d'impact sur la crédibilité de son expert⁴⁸.

Deuxièmement, la Cour d'appel fédérale a indiqué que la conclusion de la Cour fédérale voulant que l'experte de Gemak ait mal compris son rôle de témoin indépendant semblait avoir été fondée dans une certaine mesure sur la position combative adoptée par l'avocat de Gemak lors de la première journée du contre-interrogatoire. La Cour fédérale n'a également pas tenu compte des autres interprétations possibles du témoignage de l'experte de Gemak lorsqu'elle a qualifié ses réponses comme étant « évatives et provocatrices ». La Cour d'appel fédérale, ayant fait son propre examen des transcriptions du contre-interrogatoire, a déclaré que les extraits de transcription que la Cour fédérale a trouvé « évasif[s] et provocateur[s] » pouvaient aussi être interprétés comme suggérant un témoin prudent, qui voulait s'assurer qu'il comprenait les questions avant d'y répondre, et qui ne se laissait pas bousculer par les avocats⁴⁹.

Troisièmement, la Cour d'appel a déclaré qu'il est très difficile d'inférer une attitude hostile de la part d'un témoin simplement en lisant la transcription de son témoignage, en l'absence de pouvoir évaluer son témoignage de vive voix⁵⁰.

La Cour d'appel fédérale a conclu son analyse en soulignant de manière plus générale les limites du jugement sommaire dans le cadre de litiges de brevets :

[91] [...] même si le sujet de la contrefaçon de brevets ne déborde pas, par définition, le cadre des jugements sommaires, il a tendance à soulever des questions de fait et de droit complexes qu'il est habituellement préférable de n'examiner qu'au procès [...] il ne s'agit pas là d'une règle absolue et, dans certains cas, le recours à la procédure de jugement sommaire est approprié.⁵¹

48. *Id.*, par. 80, 84.

49. *Id.*, par. 85-86.

50. *Id.*, par. 87.

51. *Id.*, par. 91.

2.3.2 Les connaissances générales courantes n'incluent pas l'information qui ne peut être découverte que par une recherche raisonnablement diligente

La Cour d'appel fédérale a également conclu que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa détermination de ce qui relève des « connaissances générales courantes », en incluant de manière inappropriée des connaissances qui ne pouvaient être découvertes que par une recherche raisonnablement diligente.

La Cour d'appel reconnaît que la Cour fédérale a mentionné à bon droit que les connaissances générales courantes « sont les connaissances généralement connues de la personne versée dans l'art au moment pertinent, et comprennent ce que la personne versée dans l'art peut raisonnablement savoir et être en mesure de découvrir »⁵². La Cour a cependant ajouté à cette définition « les connaissances que la personne versée dans l'art aurait obtenues au terme d'une recherche raisonnablement diligente »⁵³ (nos soulignements), ce qui, selon la Cour d'appel, ne fait pas et n'a jamais fait partie des connaissances générales courantes⁵⁴. Sur ce point, la Cour d'appel fédérale mentionne que les connaissances générales courantes n'incluent pas toutes les informations du domaine public⁵⁵.

En adoptant une définition des « connaissances générales courantes » qui incluait les informations obtenues par une recherche diligente, la Cour d'appel fédérale a constaté que le juge de première instance semble avoir confondu la notion de « connaissance générale courante » avec celle de l'« art antérieur », qui consiste en l'ensemble des renseignements accessibles au public, y compris les éléments les plus obscurs ou peu acceptés, dans le domaine du brevet en cause. Les connaissances générales courantes, quant à elles, ne constituent qu'une partie de l'art antérieur. L'art antérieur est pertinent pour démontrer qu'une invention est anticipée ou évidente, alors que les connaissances générales courantes déterminent la manière dont la personne versée dans l'art interprète les revendications et les mémoires descriptifs⁵⁶.

52. *Id.*, par. 93.

53. *Id.*, par. 94, citant *Gemak CF*, *supra*, note 37, par. 97.

54. *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 100.

55. *Id.*, par. 95.

56. *Id.*, par. 96-98.

Suivant la jurisprudence récente⁵⁷, la Cour d'appel fédérale a noté qu'il n'est plus nécessaire que l'art antérieur soit accessible à la personne versée dans l'art par une recherche raisonnablement diligente pour qu'il soit potentiellement pertinent aux fins de l'analyse de l'évidence ou l'anticipation⁵⁸.

2.3.3 L'opinion d'un expert sur la contrefaçon n'a pas besoin d'être déterminée par la personne versée dans l'art

La Cour d'appel fédérale a également conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur manifeste et dominante dans la preuve des tests en rejetant le témoignage du deuxième expert de Gemak au motif qu'il n'avait pas l'expérience requise pour fournir une opinion sur la contrefaçon du point de vue de la personne versée dans l'art⁵⁹.

L'experte de Jempak avait présenté des résultats de tests démontrant que les produits détergents de Jempak ne contenaient pas de CMC et donc ne contrevenaient pas aux brevets de Gemak. Gemak a déposé le témoignage d'un autre expert qui a réalisé ses propres tests avec une méthodologie concurrente contredisant la preuve de Jempak. Cet expert avait de l'expérience en tant que chimiste analytique dans l'industrie pharmaceutique, mais pas dans le domaine des compositions détergentes.

La Cour d'appel fédérale a donc conclu que puisque l'expert de Gemak n'interprétait pas les revendications des brevets, mais fournissait simplement son opinion sur la contrefaçon, qui est une question de fait, il n'avait pas besoin de fournir une opinion en ce qui concerne les brevets de la perspective d'une personne versée dans l'art⁶⁰.

2.3.4 Conclusion

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il y avait au moins une véritable question litigieuse. Elle a donc infirmé la décision de la Cour fédérale d'accueillir la requête

57. *Id.*, par. 99, citant *Hospira Healthcare Corp. c. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2020 CAF 30, par. 83-86. Sur ce point, nous référons également les lecteurs sur la discussion portant sur la recherche raisonnablement diligente et l'art antérieur obscur dans la décision rendue en 2022, *Google LLC v. Sonos, Inc.*, 2022 FC 1116, par. 92-98 (appel en cours A-207-22).

58. *Gemak CAF*, *supra*, note 2, par. 100.

59. *Id.*, par. 107.

60. *Id.*, par. 108.

en jugement sommaire de Jempak et elle a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'un procès⁶¹.

2.4 Commentaires

La décision de la Cour d'appel fédérale dans *Gemak* illustre bien les limites des requêtes en jugement sommaire par rapport au procès sommaire dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevet.

Suivant cette décision, on peut s'attendre à ce que les parties intéressées par les procédures sommaires dans les litiges en contrefaçon de brevet se tournent davantage vers les requêtes en procès sommaire lorsque la crédibilité des témoins, et surtout celle des experts, risque d'être un enjeu. Contrairement au jugement sommaire qui s'appuie entièrement sur la preuve par affidavits et des éléments de preuve documentaire, le procès sommaire prévoit que des experts ou des témoins puissent être contre-interrogés lors du procès sommaire⁶². Le procès sommaire est souvent mieux adapté, selon nous, afin que les questions de crédibilité puissent être plus facilement traitées par le juge qui entend la requête en procès sommaire sans nécessiter la tenue d'un procès complet sur toutes les questions.

La décision de la Cour d'appel fédérale dans *Gemak* rappelle également les distinctions entre les connaissances générales courantes et l'art antérieur ainsi que la distinction entre les opinions d'experts sur l'interprétation des revendications et celles sur la contrefaçon.

3. **BENJAMIN MOORE & CO. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL), 2022 CF 923**

Le 17 juin 2022, la Cour fédérale a rendu sa décision dans *Benjamin Moore & Co. c. Canada (Procureur général)*⁶³ (ci-après « *Benjamin Moore* »), dans laquelle elle a réitéré une fois de plus⁶⁴ que la méthode « problème-solution » utilisée par l'OPIC n'était pas appropriée pour évaluer la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Dans cette décision, la Cour fédérale a imposé à l'OPIC un nouveau cadre d'analyse en trois étapes, comme proposé

61. *Id.*, par. 112. Voir également le dossier de la Cour fédérale n° T-1288-18.

62. *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 216(3).

63. *Benjamin Moore*, *supra*, note 3.

64. Voir les décisions *Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 328 (ci-après « *Amazon* »), et *Yves Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837 (ci-après « *Choueifaty* »).

par l'intervenante, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « IPIC »), à appliquer lorsqu'elle doit évaluer l'objet brevetable des inventions mises en œuvre par ordinateur.

3.1 Les faits et le contexte

Dans *Benjamin Moore*, la Cour fédérale était saisie d'un appel interjeté par Benjamin Moore à l'encontre de la décision du Commissaire aux brevets (ci-après « Commissaire ») rendue le 8 mai 2020, qui a rejeté ses deux demandes de brevets au motif que les demandes ne visaient pas un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*⁶⁵.

Les deux demandes de brevets de Benjamin Moore portaient sur une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour assurer l'harmonie et l'émotion des couleurs⁶⁶.

Le refus des demandes par le Commissaire était fondé sur une recommandation de la Commission d'appel des brevets (ci-après « Commission »), l'organisme d'appel du Bureau canadien des brevets. Pour formuler sa recommandation, la Commission a examiné et interprété les revendications des demandes en s'appuyant sur la méthode « problème-solution » adoptée par l'OPIC et étayée dans le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (ci-après « RPBB »)⁶⁷.

Le Commissaire a suivi la recommandation de la Commission et a finalement conclu que puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution et, par conséquent, n'étaient pas des éléments essentiels de l'invention⁶⁸.

L'approche « problème-solution », sur laquelle s'est basée la Commission pour rejeter les demandes de Benjamin Moore, consiste à identifier d'abord le problème à résoudre visé par la demande de brevet, et la solution envisagée par l'inventeur, et ensuite, à déterminer la signification des termes employés dans la revendication et

65. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2. L'article 2 comprend la définition de ce qu'est une invention au sens de la Loi : « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »

66. *Benjamin Moore*, *supra*, note 3, par. 7.

67. *Id.*, par. 10.

68. *Id.*, par. 21, 36.

à relever les éléments de la revendication qui sont essentiels pour résoudre le problème identifié⁶⁹. Cette approche permettait à l'OPIC d'écarter les éléments matériels informatiques des revendications du brevet, contrairement à l'exigence selon laquelle les éléments essentiels de la revendication doivent être déterminés en fonction d'une interprétation téléologique.

La méthode « problème-solution » a par la suite été expressément rejetée par la Cour fédérale dans la décision *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*⁷⁰ rendue le 21 août 2020. Dans la décision *Choueifaty*, la Cour a statué que la méthode « problème-solution » utilisée par l'OPIC pour interpréter les revendications d'un brevet était incompatible avec l'approche d'interprétation téléologique des revendications établie par la Cour suprême du Canada⁷¹.

À la suite de la décision *Choueifaty*, le 3 novembre 2020, l'OPIC a publié sur son site Internet un énoncé de pratique intitulé *Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets*⁷² visant à clarifier notamment les principes juridiques applicables dans le cas des inventions mises en œuvre par ordinateur. Dans cette directive, l'OPIC a révisé la détermination de l'objet brevetable en adoptant le concept de « l'invention réelle ». Cette approche exige qu'un examinateur identifie l'invention réelle de la revendication qui « peut consister soit en un seul élément qui fournit une solution à un problème, soit en une combinaison d'éléments qui coopèrent pour apporter une solution à un problème »⁷³.

Bien que l'énoncé de pratique spécifie que l'approche « problème-solution » ne devrait plus être employée dans la détermination des éléments essentiels pendant l'interprétation téléologique, il n'élimine pas la nécessité pour les examinateurs d'identifier un problème et une solution lorsqu'ils interprètent les revendications des inventions mises en œuvre par ordinateur.

69. *Id.*, par. 10, citant le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* de l'OPIC, section 13.05.01 (maintenant l'article 12.02.01).

70. *Choueifaty*, *supra*, note 64.

71. *Benjamin Moore*, *supra*, note 3, par. 31 ; *id.*, par. 35-40, citant les arrêts de la Cour suprême *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67.

72. CANADA, OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets*, modifié le 3 novembre 2020, en ligne : <<https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/brevets/avis-brevets/objet-brevetable-vertu-loi-brevets>>.

73. *Id.*, p. 2 et *Benjamin Moore*, *supra*, note 3, par. 12.

3.2 L'analyse et les conclusions de la Cour

Toutes les parties en cause s'entendaient sur le fait que le Commissaire avait commis une erreur et appliqué le mauvais critère juridique en appliquant la méthode « problème-solution » dans son évaluation des demandes de brevets de Benjamin Moore et que celles-ci devraient être renvoyées à l'OPIC pour un réexamen. Néanmoins, les parties n'étaient pas d'accord sur les instructions à donner à l'OPIC dans le cadre du nouvel examen des demandes⁷⁴. Par conséquent, la Cour fédérale n'était chargée que de déterminer les instructions à fournir au Commissaire lors du renvoi de l'affaire.

Benjamin Moore demandait à la Cour d'ordonner que les demandes soient réexaminées en appliquant les principes d'interprétation téléologique énoncés par la Cour suprême au lieu d'utiliser la méthode « problème-solution ».

L'intimé, le Procureur général, demandait plutôt que les demandes soient réexaminées en conformité avec la décision *Choueifaty*, rendue après la décision du Commissaire.

L'intervenante, l'IPIC, alléguait que la Cour devrait plutôt ordonner à l'OPIC d'utiliser le bon critère juridique. À cet effet, l'IPIC a proposé un cadre d'analyse en trois étapes pour simplifier la détermination de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Benjamin Moore a soutenu cette approche lors de l'audience⁷⁵.

Le cadre en trois étapes exige que l'OPIC doive, lorsqu'elle évalue la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur⁷⁶ :

- a) Interpréter la revendication de manière téléologique ;
- b) Se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique ;
et

74. *Benjamin Moore*, *supra*, note 3, par. 23, 32.

75. *Id.*, par. 40, 42.

76. *Id.*, par. 43.

- c) Si la revendication interprétée comprend une application pratique, évaluer la revendication interprétée en fonction des autres critères de brevetabilité, à savoir les catégories et les exclusions prévues par la loi, ainsi que la nouveauté, l'évidence et l'utilité.

L'IPIC et Benjamin Moore ont également avancé qu'il arrive régulièrement à l'OPIC de mal interpréter la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en les excluant à tort en application du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*⁷⁷.

La Cour a convenu avec les parties que le Commissaire a commis une erreur en appliquant la méthode « problème-solution » pour évaluer l'admissibilité de l'objet brevetable dans les demandes de Benjamin Moore. En s'appuyant sur les motifs du juge Zinn dans la décision *Choueifaty*, la Cour a une fois de plus conclu que l'approche « problème-solution » était incompatible avec l'interprétation téléologique établie par la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool*⁷⁸.

La Cour a également conclu que le Commissaire avait commis une erreur en établissant uniquement le caractère nouveau des revendications et en déterminant que les aspects nouveaux ne sont pas brevetables en tant que simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. La Cour a soulevé que l'interprétation des revendications doit être faite avant l'analyse de la nouveauté⁷⁹.

La Cour a adopté le cadre d'analyse en trois étapes proposé par l'IPIC pour évaluer la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. La Cour a conclu que le cadre proposé était conforme aux enseignements de la Cour suprême et de la Cour d'appel fédérale, et qu'il assurait l'uniformité du traitement des brevets devant l'OPIC et devant les tribunaux en plus d'assurer que les inventions mises en œuvre par ordinateur recevraient le même traitement lors de l'examen du brevet que tout autre type d'invention⁸⁰.

La Cour fédérale a accueilli l'appel et a renvoyé les demandes de brevets de Benjamin Moore pour réexamen à l'OPIC et a ordonné qu'il utilise le test en trois étapes proposé par l'IPIC pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables⁸¹.

77. *Id.*, par. 33.

78. *Id.*, par. 30-33.

79. *Id.*, par. 36.

80. *Id.*, par. 52-53.

81. *Id.*, et notamment le par. 54.

3.3 Commentaires

La décision *Benjamin Moore* apporte des clarifications sur la façon dont l'OPIC examine la brevetabilité des demandes de brevet pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, et établit un cadre d'analyse succinct en trois étapes pour évaluer l'objet brevetable.

Le 14 septembre 2022, le Procureur général du Canada a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale⁸². La Cour d'appel fédérale a depuis rejeté une requête en radiation présentée par Benjamin Moore qui a allégué que l'appel échappe à la compétence de la Cour d'appel fédérale puisqu'il vise à en appeler des motifs de la Cour fédérale et non du jugement lui-même⁸³.

L'appel de la décision *Benjamin Moore* fut entendu le 16 février 2023. La décision, qui devrait être rendue au cours des prochains mois, est attendue avec impatience tant par les praticiens canadiens des brevets que par les demandeurs de brevets au Canada. Les développements seront certainement à suivre dans les décisions d'intérêt en matière de brevet en 2023⁸⁴.

Dans l'optique où la décision *Benjamin Moore* n'est pas infirmée en appel, la décision lie les examinateurs de brevets de l'OPIC quant au cadre d'analyse à appliquer pour la détermination de l'objet brevetable des demandes de brevets. La décision devrait mettre fin à toute utilisation de l'approche « problème-solution » par l'OPIC pour déterminer la brevetabilité d'une invention mise en œuvre par ordinateur.

Ce nouveau développement pourrait également permettre aux demandeurs de brevets de surmonter plus facilement les rejets d'objets brevetables au Canada à l'avenir. Dépendamment de l'issue de l'appel, il restera à voir exactement comment chaque étape du cadre d'analyse sera appliquée par les commissaires aux brevets et l'OPIC à l'avenir.

82. Dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-188-22.

83. *Canada (Attorney General) v. Benjamin Moore & Co.*, 2022 FCA 194 (en anglais seulement).

84. Entre le moment de la rédaction et la publication de cet article, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision tant attendue dans cette affaire : *Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168. Dans sa décision, la Cour d'appel fédérale accueille l'appel et rejette le cadre d'analyse proposée par l'OPIC. La Cour d'appel fédérale ordonne également le réexamen des demandes de brevet de Benjamin Moore selon la version la plus récente du RPBB et des motifs de sa décision.

4. **ANGELCARE CANADA INC. c. MUNCHKIN, INC., 2022 CF 507**

Dans *Angelcare Canada Inc. c. Munchkin, Inc.*⁸⁵, la Cour fédérale a conclu que les défenderesses ont contrefait plusieurs brevets détenus par les demanderesses concernant leur système d'élimination des couches commercialisé sous la marque « Diaper Genie ».

Cette décision est particulièrement intéressante pour trois points d'intérêt, notamment la contrefaçon par incitation, la responsabilité de la société défenderesse étrangère et l'obligation implicite de confidentialité dans un contexte d'anticipation, qui ne sont pas souvent abordés dans les litiges en matière de brevet. Le jugement et les motifs de la décision totalisant plus de 276 pages, nous nous pencherons uniquement sur l'analyse de ces trois questions par la Cour fédérale.

4.1 Les faits

Les parties sont des concurrentes sur le marché canadien et international des produits de soins pour bébés et, en particulier, les seaux à couches et les cartouches (communément appelées « cassettes ») pour seaux à couches. Les seaux à couches sont essentiellement des poubelles destinées à l'élimination des couches souillées. Les cassettes sont utilisées avec les seaux et consistent en des recharges jetables distribuant des sacs plastiques pour contenir les couches souillées qui sont mises dans le seau⁸⁶.

Les demanderesses Angelcare Canada Inc., Edgewell Personal Care Canada ULC et Playtex Products LLC (ci-après les « demanderesses » ou « Angelcare ») commercialisent au Canada un système d'élimination de couches souillées pour bébés sous la marque « Diaper Genie » qui comprend un seau à couches ainsi qu'une cassette pour seau à couches. Les demanderesses détiennent plusieurs brevets au Canada portant sur des cassettes pour seau à couches ou sur la combinaison d'une cassette avec le seau à couches avec lequel elle est utilisée⁸⁷.

En 2012, Munchkin Inc. et Munchkin Baby Canada Ltd. (ci-après « Munchkin » ou les « défenderesses ») ont commencé à déve-

85. *Angelcare, supra*, note 4.

86. *Id.*, par. 2.

87. *Id.*, par. 3.

lopper et à vendre des cassettes à seaux spécialement conçues pour être compatibles avec le système Diaper Genie des demandereses. Jusqu'à ce que Munchkin lance sa propre gamme de seaux en 2016, ses modèles de cassettes n'étaient compatibles qu'avec les seaux Diaper Genie⁸⁸.

En janvier 2016, Angelcare a intenté une action en contrefaçon de brevets contre Munchkin alléguant que les deux modèles de seaux à couches et les quatre générations de cassettes vendues par cette dernière contreviennent à six de leurs brevets canadiens. Munchkin a présenté une demande reconventionnelle alléguant que les six brevets étaient tous invalides pour différents motifs.

La Cour fédérale a jugé que de nombreuses revendications des six brevets en litige étaient valides et contrefaites par Munchkin, et que seules quatre revendications relatives à un brevet spécifique étaient anticipées et donc invalides.

4.2 L'analyse et les conclusions de la Cour

4.2.1 La contrefaçon par incitation

En plus d'alléguer la contrefaçon directe, les demandereses ont également soulevé la contrefaçon par incitation en alléguant que Munchkin encourageait les consommateurs à utiliser ses produits d'une manière qui contrefait les revendications d'assemblage de certains brevets des demandereses⁸⁹.

La Cour fédérale a d'abord réitéré le test en trois étapes établi par la jurisprudence et défini dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Inc.*⁹⁰. Pour qu'il y ait contrefaçon par incitation, les trois critères suivants doivent être remplis⁹¹ :

- 1) L'acte de contrefaçon doit être accompli par le contrefacteur direct ;
- 2) L'acte de contrefaçon doit avoir été influencé par la partie incitatrice de sorte que sans son influence, il n'y aurait pas eu de contrefaçon directe ; et

88. *Id.*, par. 16-18.

89. *Id.*, par. 250.

90. *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Inc.*, 2011 CAF 228 (ci-après « *Corlac* »).

91. *Angelcare*, *supra*, note 4, par. 254, citant *Corlac*, par. 162.

- 3) L'influence doit avoir été exercée sciemment par la partie incitatrice.

En ce qui concerne le premier critère, la Cour a déterminé que le contrefacteur direct doit avoir assemblé des cassettes et des seaux à couches de telle manière que la combinaison contrefait la combinaison revendiquée. La Cour ayant déjà conclu que l'assemblage de cassettes Munchkin avec des seaux à couches Diaper Genie et Munchkin constituait une contrefaçon directe de certains des brevets en litige, elle a conclu que le premier critère était rempli⁹².

Pour ce qui est du deuxième critère, la Cour, en suivant les enseignements de la Cour d'appel fédérale dans *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*⁹³, rappelle que le simple fait de vendre un élément destiné à être incorporé dans une combinaison brevetée, même si cet élément ne peut être utilisé autrement que pour contrefaire l'invention, ne suffit pas à établir l'existence d'une contrefaçon par incitation⁹⁴.

Ainsi, la vente par Munchkin de cassettes compatibles avec les seaux Diaper Genie d'Angelcare ne constitue pas en soi une contrefaçon ; il doit y avoir « quelque chose d'actif »⁹⁵. À cet effet, plusieurs éléments de preuve ont démontré que Munchkin avait fait plus que simplement vendre ses produits, mais qu'elle avait également activement encouragé les consommateurs à utiliser les cassettes Munchkin en combinaison avec les seaux à couches Diaper Genie.

Un des éléments que la Cour a considéré comme particulièrement important était le fait que les étiquettes apposées sur les cassettes Munchkin indiquaient clairement aux consommateurs que les cassettes Munchkin s'adaptent aux seaux à couches Diaper Genie.

La Cour a par ailleurs conclu que le modèle d'affaires de Munchkin consistait à utiliser les seaux à couches Diaper Genie dans le seul but de vendre ses propres cassettes. En effet, celles-ci ont été spécifiquement conçues pour s'adapter aux seaux à couches Diaper Genie d'Angelcare, et ce, jusqu'à ce que Munchkin produise son propre seau en 2016. Même par la suite, Munchkin a continué d'indiquer sur

92. *Id.*, par. 255-256.

93. *MacLennan c. Produits Gilbert Inc.*, 2008 CAF 35.

94. *Id.*, par. 33.

95. *Angelcare*, *supra*, note 4, par. 259.

ses étiquettes que ses cassettes étaient uniquement compatibles avec les seaux Diaper Genie et les seaux Munchkin⁹⁶.

En ce qui concerne le troisième critère du test, l'influence doit être exercée sciemment, la Cour a également conclu que ce volet était rempli. Au vu des faits en cause, il était évident que Munchkin savait qu'elle exerçait une influence en annonçant sur ses étiquettes la compatibilité des cassettes Munchkin avec les seaux Diaper Genie ; la compatibilité étant un avantage important de ses produits⁹⁷.

La Cour fédérale a donc conclu qu'en encourageant activement les consommateurs à assembler des combinaisons d'items contrefaisant la combinaison revendiquée dans certains des brevets en cause, Munchkin s'était rendue coupable de contrefaçon par incitation.

4.2.2 La responsabilité de Munchkin Inc.

Les défenderesses ont allégué que Munchkin Inc., la codéfenderesse, qui est la société mère située en Californie aux États-Unis, ne devrait pas être tenue responsable de la contrefaçon, car, même si les produits ont été conçus par Munchkin Inc. en Californie, elle n'a joué aucun rôle dans la fabrication, l'utilisation et la vente des produits Munchkin contrefaçon au Canada. Sur ce point, en considérant la preuve au dossier, la Cour fédérale a conclu que Munchkin Inc. avait pris des décisions de conception et de commercialisation qui ont eu une incidence directe sur les activités de contrefaçon au Canada. La Cour a donc décidé que Munchkin Inc. serait tenue responsable tout comme sa filiale canadienne Munchkin Baby Canada Ltd.⁹⁸.

4.2.3 Antériorité et obligation de confidentialité implicite

Les défenderesses alléguaient entre autres que les revendications relatives aux cassettes telles que contenues dans les brevets en litige étaient anticipées au sens des dispositions de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*, car l'inventeur, M. Morand, a envoyé par courriel un fichier de conception assistée par ordinateur (ci-après « CAO ») d'un prototype d'une cassette brevetée à deux sociétés de fabrication tierces (Initial et Plasti-Lax) plus d'un an avant la date de dépôt des demandes de brevet⁹⁹.

96. *Id.*, par. 267, 274.

97. *Id.*, par. 272.

98. *Id.*, par. 282.

99. *Id.*, par. 331.

Les demanderessees n'iaient qu'il y avait eu divulgation *publique* de l'invention, et faisaient valoir que les fichiers CAO étaient protégés en vertu d'obligations de confidentialité, et ce, même s'il n'y avait aucune entente de non-divulgation formelle entre elles et les sociétés tierces. La question que la Cour devait donc se poser était de savoir s'il existe une obligation de confidentialité implicite entre l'inventeur et les deux sociétés de fabrication de prototypes.

S'appuyant sur les arrêts *Corlac*¹⁰⁰ de la Cour d'appel fédérale et *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*¹⁰¹ de la Cour suprême, la Cour a soulevé qu'on considérera que l'information a été échangée dans le cadre d'une relation confidentielle lorsque « tout homme raisonnable se mettant à la place de celui qui reçoit les renseignements se serait rendu compte, s'il existait des motifs raisonnables de le croire, que les renseignements lui ont été donnés de manière confidentielle »¹⁰².

Suivant ce critère, la Cour fédérale a conclu que « [l]a fabrication d'articles par une partie pour une autre relevait à première vue de cette catégorie, étant visée par une obligation de confidentialité »¹⁰³. Soulevant le fait que la nature de l'entreprise à qui une divulgation est faite est un facteur essentiel à considérer, la Cour a également conclu que le fait que les entreprises bénéficiaires de l'information exerçaient une activité en lien avec la fabrication de prototypes suggérait qu'elles étaient implicitement liées par une obligation de confidentialité¹⁰⁴. En outre, toute personne raisonnable travaillant au sein des deux entreprises tierces à qui le fichier CAO aurait été transmis aurait eu des motifs raisonnables de croire que les informations lui ont été données de manière strictement confidentielle¹⁰⁵.

La Cour a également conclu que la divulgation du fichier CAO par l'inventeur n'était pas une divulgation publique aux fins de l'antériorité. La divulgation était limitée puisque le fichier CAO ne montrait qu'une partie de la cassette de l'invention brevetée. Les défenderesses n'ont donc pas été en mesure de démontrer que la personne versée dans l'art aurait su comment comprendre et mettre en

100. *Corlac*, *supra*, note 90.

101. *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574.

102. *Corlac*, *supra*, note 90, par. 48, citant *Coco c. A.N. (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41 (Ch.), p. 47-48. Voir aussi : *Angelcare*, *supra*, note 4, par. 337-338.

103. *Id.*, par. 339.

104. *Id.*, par. 348-349, 351.

105. *Id.*, par. 353, 358.

pratique l'invention revendiquée dans les brevets des demanderessees relatifs à la cassette de seau à couches.

4.3 Commentaires

La décision *Angelcare* fournit plusieurs indications pertinentes afin d'évaluer quand une obligation de confidentialité peut être implicite de sorte que la divulgation n'est pas une divulgation publique. À cet effet, la Cour fédérale a indiqué que la nature de l'entreprise à qui l'information confidentielle est divulguée de même que la durée et le type de relation entre les parties seront pris en compte pour déterminer si une obligation implicite de confidentialité existe. La Cour a confirmé qu'une telle obligation implicite de confidentialité peut exister lorsqu'il y a une relation commerciale entre un fabricant de prototypes et son client, même sans une entente de non-divulgation. Cela est particulièrement d'importance pour les entreprises œuvrant dans l'industrie des biens de consommation.

La décision précise également dans le cadre d'un recours en contrefaçon par incitation que toute indication aux utilisateurs finaux que le produit sera utilisé dans une combinaison brevetée peut suffire à établir l'influence nécessaire.

Il est à noter que la décision *Angelcare* a été portée en appel par les parties¹⁰⁶.

5. ***ROVI GUIDES, INC. v. VIDEOTRON LTD., 2022 FC 981*** ***ET ROVI GUIDES, INC. v. BCE INC., 2022 FC 979***

Dans les décisions connexes *Rovi Guides, Inc. v. Videotron Ltd.*¹⁰⁷ (ci-après « *Videotron* »), et *Rovi Guides, Inc. v. BCE Inc. et al.*¹⁰⁸ (ci-après « *BCE* »), la Cour fédérale, sans décider de la validité de telles causes d'action, a ouvert la porte à la contrefaçon de brevet selon le concept de l'intention commune (« common design ») et à la contrefaçon par attribution.

106. Dossiers de la Cour d'appel fédérale A-106-22 et A-105-22 consolidés sous A-105-22. Dernière entrée au plumitif de la Cour fédérale en date du 29 juillet 2022, accordant le sursis de l'appel pendant 60 jours.

107. *Videotron, supra*, note 5.

108. *Bell, supra*, note 6.

5.1 Les faits

Dans chacune des décisions *Videotron* et *BCE*, la Cour fédérale était saisie d'un appel d'une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion de l'instance (ci-après « juge de gestion »), qui a rejeté chacune des requêtes des défenderesses respectives, en radiation de certaines allégations contenues dans la déclaration amendée de la demanderesse Rovi Guides Inc. (ci-après « Rovi »), et à titre subsidiaire, une requête en précisions sur ces allégations.

Les appels dans *Videotron* et *BCE* ont été entendus de manière consécutive et comportaient des arguments similaires. Les défenderesses, dans chacune des actions, soutenaient entre autres que les allégations de Rovi en contrefaçon de brevet par « intention commune (common design) » et par « attribution » visaient des concepts de droit qui n'étaient pas reconnus en droit canadien et, par conséquent, les allégations de Rovi devaient être radiées, ne comportant aucune cause d'action raisonnable¹⁰⁹.

L'action principale sous-jacente à chacun des appels est une action en contrefaçon de brevet qui a été intentée par Rovi contre Videotron Ltd.¹¹⁰ (ci-après « Recours Videotron ») et par Rovi contre BCE Inc., Bell Canada, Bell Media Inc. *et al.*¹¹¹ dans un recours connexe (ci-après « Recours Bell »), concernant la violation des brevets de Rovi.

Rovi est engagée dans le développement de technologies de divertissement numérique. Elle concède ses technologies sous licence à diverses entreprises de télécommunications. Les entreprises défenderesses dans les deux recours n'ont pas de licence de Rovi pour la technologie brevetée revendiquée par Rovi.

Dans chacune des actions, Rovi alléguait la contrefaçon de quatre brevets, les quatre brevets en question étant différents dans chaque action. Les brevets en litige concernent des technologies de divertissement numérique qui comprennent des guides de programmes interactifs (ci-après « GPI »), et diverses fonctionnalités des guides interactifs. Les GPI permettent aux utilisateurs de trouver des programmes, de naviguer d'une chaîne à l'autre ou d'une source

109. *Videotron*, *supra*, note 5, par. 7 ; *id.*, par. 1, 5.

110. Dossier Cour fédérale n° T-841-21.

111. Dossier Cour fédérale n° T-1184-21.

à l'autre, de rechercher et d'enregistrer du contenu, de visualiser du contenu à distance, etc.¹¹².

5.2 L'analyse et les conclusions de la Cour

5.2.1 *La contrefaçon par une intention commune* (« *common design* »)

Selon le concept de l'intention commune, les parties qui agissent ensemble pour commettre un délit de contrefaçon peuvent chacune être tenues responsables si toutes les parties impliquées se sont entendues pour commettre l'acte de contrefaçon, et ce, même si les actions individuelles de chacune des parties ne constituent pas un acte de contrefaçon. Un élément essentiel de l'intention commune est que les parties doivent conjointement convenir d'une action commune et que l'acte de contrefaçon doit servir cette entente entre les parties. Il doit y avoir une intention commune pour commettre l'acte qui est présumé enfreint¹¹³.

Dans sa décision, le juge de gestion a considéré une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, *Sea Shepherd UK c. Fish & Fish Ltd.*¹¹⁴, comme la principale autorité de common law en matière de contrefaçon par intention commune¹¹⁵.

Le juge de gestion a également soulevé et pris en considération le fait que la contrefaçon par intention commune avait été examinée dans deux décisions de la Cour fédérale dans des actions en contrefaçon de brevets, *Packers Plus c. Essential Energy*¹¹⁶ et *Genentech c. Celltrion*¹¹⁷. Il est à noter toutefois que, dans ces deux décisions, la Cour n'a tiré aucune conclusion de contrefaçon par intention commune.

Sur la base de ces autorités, le juge de gestion a donc conclu que « la porte est ouverte pour plaider la contrefaçon par intention commune dans une action en contrefaçon de brevet [notre traduction] »¹¹⁸. Par conséquent, le juge de gestion a refusé de radier les allégations de Rovi sur la contrefaçon par intention commune.

112. *Bell, supra*, note 6, par. 3 ; *Videotron, supra*, note 5, par. 2.

113. *Videotron, supra*, note 5, par. 8, 14, 46.

114. [2015] UKSC 10.

115. *Id.*, par. 46, p. 7 des motifs du juge de gestion.

116. *Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services Ltd.*, 2017 CF 1111, voir par. 48-49.

117. *Genentech, Inc. c. Celltrion Healthcare Co., Ltd.*, 2019 CF 293, voir par. 38-43.

118. *Id.*, par. 46, p. 7 des motifs du juge de gestion ; *Bell, supra*, note 6, par. 59, référant aux motifs de *Videotron*.

En appel de l'ordonnance du juge de gestion, la Cour fédérale a conclu que le juge de gestion a correctement appliqué les principes juridiques découlant de la jurisprudence pour déterminer si la contrefaçon par intention commune pouvait être plaidée par Rovi, et qu'il n'y avait aucune erreur manifeste et dominante dans les motifs du juge de gestion.

La Cour a également rejeté l'argument de Videotron selon lequel en droit canadien et en droit britannique, une allégation de contrefaçon par intention commune exige l'identification d'un « auteur principal du délit »¹¹⁹.

5.2.2 La contrefaçon par attribution

La contrefaçon par attribution n'a pas encore été examinée par les tribunaux canadiens. Le principe d'« attribution » dans les actions en contrefaçon de brevet est abordé dans la décision *Akamai Technologies Inc. v. Limelight Network*, 797 F.3d 1020 (2015) de la Cour d'appel fédérale des États-Unis, à laquelle le juge de gestion et la Cour font référence dans la décision *Videotron*¹²⁰.

La contrefaçon par attribution survient lorsque les actions du tiers sont attribuées au contrefacteur présumé de sorte que le contrefacteur présumé devient le seul acteur responsable de la contrefaçon directe. Le concept d'attribution découle d'une contrefaçon indirecte par l'un des acteurs de la contrefaçon.

La Cour fédérale a confirmé la conclusion du juge de gestion énonçant que bien que le concept de contrefaçon par attribution n'ait pas encore été spécifiquement considéré dans les litiges de contrefaçon de brevet au Canada, ce principe est déjà bien établi en droit de la responsabilité civile conjointe et du fait d'autrui au Canada en plus d'être reconnu dans le droit américain des brevets¹²¹. La Cour a également convenu que même si l'importation du concept de contrefaçon par attribution dans la contrefaçon de brevet est nouvelle, elle ne devrait pas être radiée, car il ne peut être déterminé qu'elle est sans aucune perspective de succès à ce stade¹²².

119. *Videotron*, supra, note 5, par. 56.

120. *Id.*, par. 62, p. 7-8 des motifs du juge de gestion.

121. *Id.*, par. 62, 68-70.

122. *Id.*, par. 62.

En appel, la Cour fédérale a accepté l'argument de Rovi selon lequel l'attribution constitue « un développement progressif du droit »¹²³. Rovi alléguait entre autres que l'attribution doit être considérée comme une extension logique des principes reconnus de responsabilité civile, car il n'y a actuellement pas de recours adéquats à la disposition des brevetés au Canada pour remédier au préjudice causé lorsque les éléments essentiels d'une revendication sont exécutés par deux parties qui sont liées par leur objet ou par d'autres moyens¹²⁴.

La Cour a également rejeté l'argument de Videotron selon lequel les allégations d'attribution de Rovi visaient à importer une théorie de la contrefaçon par incitation dans le droit canadien qui a déjà été rejetée par la jurisprudence. Sur ce point, la Cour a conclu que la contrefaçon directe par attribution est une cause d'action distincte de la contrefaçon par incitation et que les tribunaux canadiens n'ont fermé la porte à aucune forme de contrefaçon partagée au Canada¹²⁵.

5.3 Commentaires

Bien qu'à ce jour, aucun tribunal canadien n'a tenu plusieurs tiers conjointement responsables d'une contrefaçon de brevet par intention commune ou par attribution, les décisions de la Cour fédérale dans *Videotron* et *Bell* semblent ouvrir la porte à la possibilité que des parties ayant réalisé des actions concertées puissent un jour être tenues responsables solidairement d'une contrefaçon de brevet.

Cela serait susceptible de survenir lorsque le brevet contrefait est un brevet sur un procédé ou une méthode comportant plusieurs étapes. Il serait alors possible qu'une partie qui exécute une seule étape d'un procédé ou d'une méthode brevetée puisse être tenue responsable de la contrefaçon pour l'ensemble de la méthode ou du procédé si elle faisait partie d'un effort collectif concerté pour contrefaire le brevet.

Il sera intéressant de suivre les développements dans les recours *Videotron* et *Bell* afin de voir si les motifs du juge au fond donneront davantage d'indications sur l'application et l'analyse de ces nouvelles causes d'action dans les litiges en contrefaçon de brevets au Canada.

123. *Id.*, par. 66.

124. *Id.*, par. 66-67.

125. *Id.*, par. 73-74.