

Vol. 25, n° 2

Revue de cinq décisions en brevet (non pharma) 2012

Pascal Lauzon*

INTRODUCTION	689
1. <i>Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada ltée</i> , 2012 CF 113	689
1.1 Le brevet et le litige en cause	690
1.2 Les défenses et motifs d'invalidité soulevés par Bell.	691
1.2.1 L'exception pour cause réglementaire ou expérimentale	691
1.2.2 Défense Gillette	691
1.2.3 L'évidence.	692
1.2.4 L'utilité et la portée excessive	692
1.3 Les mesures de réparation	693
1.3.1 Profits ou dommages-intérêts ?	693
1.3.2 Dommages-intérêts punitifs	694

© Pascal Lauzon, 2013.

* Avocat et agent de marques de commerce, associé chez BCF s.e.n.c.r.l.

2. <i>Hollick Solar Systems Ltd. c. Énergie Matrix inc.</i> , 2012 CAF 174	695
3. <i>Repligen Corp. c. Procureur général du Canada</i> , 2012 CF 931	696
4. <i>Drissi c. 4463251 Canada inc.</i> , 2012 QCCA 1707 / 2012 QCCA 697	699
5. <i>Canada c. GlaxoSmithKline inc.</i> , 2012 CSC 5.	699
CONCLUSION	701

INTRODUCTION

Lorsqu'on m'a demandé si je voulais contribuer aux *Cahiers de propriété intellectuelle* en rédigeant la revue jurisprudentielle 2012 en matière de brevet, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Je me suis immédiatement dit que cela me permettrait d'aborder l'arrêt *Viagra* de la Cour suprême du Canada et d'agrémenter mon texte de jeux de mots. J'aurais, par exemple, parlé de la montée grandissante de la popularité des causes en propriété intellectuelle à la Cour suprême et du durcissement des critères de validité des brevets.

Toutefois, avant de laisser trop longuement cours à mon imagination, on m'a précisé que l'arrêt *Viagra* faisait l'objet d'un article distinct. Je me suis alors réconforté en me disant que la Cour suprême avait rendu d'autres décisions en matière de brevet dans les affaires *Teva* et *Merck Frosst*. C'est à ce moment qu'on a mieux circonscrit mon mandat : je devais faire une révision de la jurisprudence 2012 en brevet *non pharma*. Ceci restreint donc grandement le choix des décisions à résumer pour cette année 2012 qui fut faste au niveau des décisions en matière pharmaceutique.

Malgré tout, je crois avoir réussi à rassembler cinq décisions qui sauront intéresser les lecteurs. Je propose d'abord deux décisions qui ont trait à des actions en violation de brevet (des décisions en droit des brevets « pur et dur ») et trois décisions plus « périphériques » si l'on veut, traitant respectivement de la correction d'« erreur d'écriture » par la commissaire aux brevets, la nature de la relation avocat-client des cabinets d'avocats et d'agents de brevet et des incidences fiscales que peuvent représenter les avantages liés à une licence de brevet.

1. *Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada ltée*, 2012 CF 113

Cette décision est intéressante car non seulement constitue-t-elle en soi l'entier corpus jurisprudentiel en matière de violation de brevet dans le domaine des hélicoptères, mais elle présente aussi des

motifs intéressants, notamment sur l'invalidité pour cause d'absence d'utilité démontrée (ou de prédiction valable) et sur la question des dommages punitifs, si souvent réclamés, mais très rarement accordés.

Cette décision fait écho en quelque sorte aux commentaires qu'émettait le juge Hughes lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques années. Le juge Hughes reprochait aux avocats d'avoir souvent tendance à présenter trop de motifs d'invalidité en réponse à une action en contrefaçon de brevet. Il disait que les examinateurs de brevets sont des gens compétents qui connaissent leur travail et qu'un brevet ne devrait pas être invalide pour cinq raisons différentes. Peut-être y a-t-il lieu d'explorer plusieurs motifs d'invalidité pendant la phase avant-procès, mais au moment du procès, il faut choisir son meilleur motif d'invalidité, et peut-être un motif d'invalidité subsidiaire ; en effet, au troisième motif, les juges ne sont généralement plus très intéressés, nous indiquait le juge Hughes. Comme on le verra dans cette affaire *Eurocopter*, le fait de présenter trop de motifs d'invalidité dans le cadre du procès peut s'apparenter à de l'abus de procédure.

1.1 Le brevet et le litige en cause

L'invention brevetée par Eurocopter porte sur un nouveau type de train d'atterrissage à patins pour hélicoptères. Une des caractéristiques de cette invention est que les parties avant des patins sont reliées par une traverse. Dans un train d'atterrissage classique, la traverse avant se retrouve un peu plus reculée par rapport au bout des patins (qui ont donc l'allure de skis). Ce nouveau type de train d'atterrissage dit de type « traîneau » (et désigné familièrement par Eurocopter sous le nom de train « Moustache ») présente certains avantages, dont un poids plus léger, un amortissement plus en douceur à l'atterrissage et permet d'éliminer certaines résonances au sol.

La défenderesse, Bell, avait fabriqué 21 trains d'atterrissage, soit le train « Legacy », qu'Eurocopter prétendait contenir tous les éléments essentiels de plusieurs revendications du brevet. Bell ne niait pas ces allégations tout en présentant certaines défenses, dont quelques-unes seront analysées ci-dessous.

Après que le recours en violation de brevet fut intenté, Bell a rapidement modifié le train « Legacy » et a mis au point le train « Production » afin de chercher à se distinguer des revendications du

brevet en cause. Eurocopter soutenait que le train « Production » contrevenait également au brevet en cause. La Cour a jugé que tous les éléments des revendications du brevet d'Eurocopter étaient essentiels et qu'ils ne se retrouvaient pas tous dans le train « Production ». Cette partie du jugement est moins d'intérêt, quoique importante pour la trame factuelle, et ne sera pas abordée davantage.

1.2 Les défenses et motifs d'invalidité soulevés par Bell

Tous les éléments des revendications en cause se retrouvaient clairement dans le train « Legacy », ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par Bell. La Cour n'a donc pas longuement fait état de la question à savoir si le train « Legacy » était visé par les revendications en cause et s'est attardée plus en détail sur les défenses et motifs d'invalidité soulevés par Bell. Je relèverai ci-dessous certains de ces défenses et motifs d'invalidité.

1.2.1 L'exception pour cause réglementaire ou expérimentale

Il y a relativement peu de jurisprudence sur cette défense à la contrefaçon et sa portée exacte demeure incertaine. Toute décision traitant de ce moyen de défense est donc bienvenue.

Aucun hélicoptère muni d'un train « Legacy » n'avait été vendu, Bell étant en attente de son homologation par les diverses agences des transports. Bell faisait valoir que 20 des 21 trains « Legacy » qu'elle avait fabriqués avaient servi à des tests à des fins d'homologation.

Le vingt-et-unième train « Legacy » avait toutefois été installé sur un hélicoptère qui avait été présenté lors d'un salon commercial afin d'en faire la publicité et de solliciter des commandes anticipées. Selon la Cour, cela était suffisant pour écarter la défense pour cause réglementaire ou expérimentale car la construction et l'utilisation du train « Legacy » par Bell ne se justifiaient pas par *la seule* mesure nécessaire à la préparation du dossier d'information que la loi l'oblige à fournir.

1.2.2 Défense Gillette

Bell soutenait qu'elle ne faisait qu'exécuter des réalisations antérieures lorsqu'elle a conçu et fabriqué son train « Legacy ». La Cour rejette cette défense à la lumière de la preuve pour plusieurs raisons, dont une particulièrement intéressante.

Lors du Forum annuel de l'American Helicopter Society tenu à Montréal en 2008, Bell avait fièrement présenté son nouveau train d'atterrissage « Legacy » (lequel, rappelons-le, contient tous les éléments essentiels des revendications en cause) et faisait valoir qu'il avait été conçu pour la « première fois » et qu'il « diffère du train classique en ce que la traverse tubulaire avant et les tubes de patin ont été intégrés ». Disons que, dès lors, la défense de l'utilisation antérieure était difficile à démontrer.

1.2.3 L'évidence

Outre le fait que la Cour a estimé que les antériorités mises en preuve étaient ambiguës ou non pertinentes, la Cour a retenu le fait qu'Eurocopter avait travaillé trois ans au développement de son train « Legacy ». De plus, Bell avait même loué un hélicoptère d'Eurocopter muni d'un train Moustache afin de l'étudier et d'effectuer des essais sur celui-ci.

1.2.4 L'utilité et la portée excessive

La revendication indépendante du brevet en cause précise que la traverse avant est décalée par rapport à la délimitation avant du point d'appui des patins sur le sol. La revendication dépendante 15 précise que la traverse est décalée vers l'avant tandis que la revendication 16 précise que la traverse est décalée vers l'arrière. Ceci veut donc dire que les deux inclinaisons sont comprises dans la revendication 1.

Eurocopter faisait valoir que l'utilité consiste à créer un train d'atterrissage fonctionnel. La Cour n'est pas de cet avis et indique que l'utilité de l'invention brevetée doit s'analyser à la lumière des promesses dans la divulgation.

À la lumière des divulgations et de la preuve, la Cour était plus que satisfaite que l'utilité de la configuration du train « Moustache », avec l'inclinaison de la traverse avant vers l'avant, était démontrée à la date de dépôt du brevet. Même si l'on pouvait argumenter que certaines inclinaisons n'étaient pas utiles, la Cour était d'avis que la personne moyennement versée dans l'art n'aurait eu aucune difficulté à choisir le degré d'inclinaison le plus approprié dans les circonstances.

Mais qu'en est-il d'une inclinaison vers l'arrière ? À la date du dépôt, les inventeurs n'avaient aucune preuve que l'inclinaison vers l'arrière présenterait un quelconque avantage. En fait, une telle configuration aurait été perçue comme plus vulnérable à un écrasement qu'une inclinaison vers l'avant. La Cour conclut en rappelant qu'un brevet n'est pas accordé en se fondant sur des conjectures ou des suppositions. La Cour déclare donc invalides toutes les revendications dont la portée inclut une inclinaison vers l'arrière. Une seule revendication demeure donc valide, soit la quinzième, mais elle était suffisante pour maintenir l'action en violation de brevet.

1.3 Les mesures de réparation

La Cour émet donc une injonction et ordonne la destruction des trains « Legacy ». Toutefois, ce sont les propos de la Cour sur les questions des dommages qui sont les plus intéressants. Vu l'ordonnance de disjonction, la Cour n'avait pas à déterminer le montant des dommages, mais devait déterminer quels types de dommages pouvaient être réclamés par Eurocopter.

1.3.1 Profits ou dommages-intérêts ?

Il est souvent préférable pour un demandeur de réclamer les profits du défendeur plutôt que de chercher à prouver ses dommages véritables. Toutefois, la Cour rappelle que le choix des profits n'est pas automatique et qu'il revient à la Cour, dans ses pouvoirs d'*equity*, d'ordonner les profits.

En l'espèce, le fait pour Eurocopter d'avoir les « mains nettes » n'était pas en soi suffisant à justifier une restitution des profits. En effet, la complexité du calcul des profits de Bell suite à sa fabrication et son utilisation des trains « Legacy » milite contre l'octroi d'une restitution des profits. Notamment, les trains ne sont pas vendus seuls et aucun hélicoptère muni d'un tel train n'avait été vendu (bien qu'il y ait eu des précommandes). De plus, la Cour envisageait qu'une enquête dans les profits de Bell aurait mené à générer de multiples litiges, longs et coûteux, entre les parties. Eurocopter devra donc se contenter de démontrer qu'elle a subi des pertes, soit à titre de ventes perdues ou de perte de redevances.

1.3.2 Dommages-intérêts punitifs

La Cour rappelle que des dommages punitifs ne peuvent être accordés que lorsque la conduite d'une partie a été malveillante, opprimante ou abusive, choque le sens de la dignité du tribunal ou représente un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable. De plus, ils ne seront accordés que lorsque les dommages généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader. En l'occurrence, même si le montant des dommages généraux n'était pas encore fixé, la Cour a estimé que des dommages punitifs étaient appropriés, sans toutefois en fixer le montant.

La Cour était d'avis que la conduite de Bell était hautement répréhensible et constituait une indifférence complète à l'égard des droits d'Eurocopter, notamment pour les raisons suivantes :

- Bell avait connaissance du brevet et sa prétention à l'effet contraire n'était pas crédible ;
- Bell avait loué un hélicoptère Eurocopter muni d'un train « Moustache » dans le but de l'étudier et le train « Legacy » « n'était rien de plus qu'une copie servile du train d'atterrissage Moustache breveté » ;
- Lorsque des doutes ont été soulevés au sujet de la similitude entre le train « Legacy » et le train d'Eurocopter, Bell a « de façon téméraire » dit à ses ingénieurs de poursuivre le travail ;
- Bell avait un service de propriété intellectuelle qui était expressément chargé de vérifier les contrefaçons possibles ;
- Bell n'a fait preuve d'aucun remords et n'a offert aucune excuse pour son comportement. Elle a nié l'existence de la contrefaçon en adoptant « une position vindicative durant toute l'instance » plaçant des défenses qui n'ont pas été sérieusement retenues ;
- Bell avait fait la publicité à l'effet qu'elle était la première à avoir conçu un train d'atterrissage du type en cause ; et
- Bell a continué à faire la promotion de son hélicoptère muni du train « Legacy » après l'institution de l'action d'Eurocopter.

Cette décision a été portée en appel par Bell et Eurocopter a produit un appel incident. La demande d'audition ayant été déposée en novembre 2012, on pourrait avoir une décision de la Cour d'appel à temps pour la revue de la jurisprudence en brevet 2013.

2. *Hollick Solar Systems Ltd c. Énergie Matrix inc.*, 2012 CAF 174

Cet arrêt de la Cour d'appel fédérale constitue un bon rappel de l'importance de ne pas inclure des éléments qui ne sont pas nécessaires dans les revendications d'un brevet et de la difficulté subséquente de rencontrer le test tripartite de l'arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 afin de démontrer qu'un élément inclus dans les revendications n'est pas essentiel.

L'invention en cause concernait un système de chauffage de l'air par énergie solaire : une plaque métallique trouée est chauffée par l'énergie solaire, l'air extérieur à la surface de la plaque est chauffé et ensuite aspiré dans l'espace d'aspiration derrière la plaque en raison d'une prise de ventilation qui aspire l'air à l'intérieur de l'immeuble. Les revendications précisaient que la prise de ventilation était positionnée au sommet de l'espace d'aspiration. L'emplacement de la prise de ventilation au sommet avait vraisemblablement été choisi par l'inventeur en raison du fait que les systèmes de ventilations se retrouvent généralement à la hauteur des toits des immeubles et qu'il est naturel d'acheminer l'air du sommet de l'espace d'aspiration directement au système de ventilation plutôt que d'aspirer l'air plus bas et l'acheminer ensuite par le biais d'une canalisation plus longue. Toutefois, on comprendra que l'air étant de l'air et pouvant aisément être aspiré de n'importe quel point, il n'était peut-être pas nécessaire de préciser que la prise de ventilation devait être positionnée au sommet de l'espace d'aspiration.

Ce qui devait donc arriver arriva. Un ancien distributeur des demanderessees avait choisi de commercialiser un système de chauffage de l'air par énergie solaire conceptuellement identique au système breveté, à une variante près : la prise de ventilation est positionnée dans la partie inférieure de l'espace d'aspiration, ou près de celle-ci. Tout le litige portait sur le caractère essentiel ou non de l'emplacement de la prise d'air.

En première instance, les demanderessees avaient soutenu que la variante n'affectait pas le fonctionnement de l'invention. Plus particulièrement, les demanderessees avaient cherché à démontrer que

l'invention revendiquée visait le comportement de l'air à l'extérieur de la plaque et donc que l'endroit d'où l'air était aspiré dans l'espace d'aspiration derrière la plaque n'empêchait pas l'air extérieur d'être chauffé et ensuite aspiré pour être acheminé vers le système de ventilation. La défenderesse quant à elle prétendait qu'il y avait un avantage à placer la prise de ventilation au sommet car l'air chauffé qui se trouve dans l'espace d'aspiration a tendance à monter naturellement vers le haut. Un tel système serait donc plus efficace et un système avec une prise d'aspiration dans la partie inférieure serait moins efficace. La Cour a retenu la thèse de la défenderesse.

Les demanderesses ont porté la décision en appel et plaidaient essentiellement que le juge de première instance avait commis une erreur dans l'interprétation du brevet (donc une erreur de droit) en concluant que le positionnement de la prise d'aspiration au sommet était essentiel. La Cour d'appel a plutôt pris l'approche que la détermination du caractère essentiel ou non de l'emplacement de la prise d'aspiration découlait de la preuve d'expertise qui avait été soumise. La Cour d'appel a estimé que les appelantes lui demandaient essentiellement de remettre en cause l'appréciation de la preuve d'expert, ce qui requiert une erreur dominante ou manifeste ce qui, jugea-t-elle, n'était pas le cas.

3. *Repligen Corp. c. Procureur général du Canada*, 2012 CF 931

Une dizaine d'années après le célèbre arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, l'affaire *Repligen* remet à l'actualité la question du défaut de paiement des taxes de maintien, les conséquences d'un tel défaut et les difficultés de convaincre la commissaire aux brevets de considérer une « erreur d'écriture » au sens de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*¹ pour accepter un paiement en retard. Cette décision représente toutefois peut-être un assouplissement des critères requis pour obtenir une révision judiciaire d'une décision discrétionnaire de la commissaire refusant de corriger une erreur d'écriture, mais cela reste à voir.

Les faits à l'origine de cette affaire sont les suivants. L'agent de brevets canadien de Repligen avait par erreur indiqué à son homologue américain que le numéro du brevet en cause était le 1 314 486, au lieu du 1 341 486. Ainsi, ce même numéro erroné a été fourni à la

1. 8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n'est pas invalide en raison d'erreurs d'écriture ; elles peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire.

société dont les services ont été retenus pour le versement des taxes périodiques (CPA). Lorsque CPA a payé les taxes périodiques en faisant erronément renvoi au brevet 1 314 486, soit un brevet de Rolls-Royce, l'OPIC lui a signalé que le paiement avait déjà été effectué (la taxe ayant été payée par Rolls-Royce). Sans se poser plus de question, CPA a demandé le remboursement de son paiement et l'OPIC lui a par la suite fait parvenir ce remboursement. Les années suivantes, CPA et Rolls-Royce effectuaient le paiement de la taxe de maintien pour le brevet 1 314 486 et celle des deux qui effectuait le paiement en deuxième demandait et obtenait un remboursement. Il en résulte que les taxes de maintien pour le brevet 1 341 486 de Repligen demeuraient impayées.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a donc envoyé un avis de taxe périodique à l'agent canadien de Repligen signalant que la taxe périodique requise n'avait pas été payée. Il n'y a pas eu de réponse de la part de l'agent de Repligen et le brevet de Repligen est officiellement devenu périmé en raison du non-paiement de la taxe périodique.

Les agents de Repligen ont été substitués et les nouveaux agents ont contesté la péremption du brevet tout en tentant de payer les taxes échues sur la base que l'inversion des chiffres constituait une « erreur d'écriture » au sens de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*. Bien que reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture, la commissaire a refusé de la corriger sous prétexte que « le retard dans l'examen des erreurs a fait en sorte que, pendant une longue période, des tiers se sont peut-être fondés sur des documents accessibles au public et sur les renseignements qu'ils contenaient » et que « ladite correction est susceptible d'avoir une incidence négative sur les droits de tiers ».

Repligen se pourvoit en Cour fédérale une première fois² (la décision ici résumée a trait à la seconde fois !) pour demander la révision judiciaire du refus de la commissaire. Le juge Lemieux avait conclu que la commissaire n'avait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, n'ayant pas tenu compte de certains facteurs pertinents, dont le fait que Repligen avait effectué les paiements et qu'ils avaient été reçus par l'OPIC (bien qu'ils avaient été attribués à un autre brevet). Le juge Lemieux met également en doute la pertinence, en l'instance, d'évoquer des possibles incidences négatives sur

2. *Repligen Corporation c. Canada (Procureur général)*, 2010 CF 1288.

les droits de tiers. La Cour renvoie donc l'affaire devant la commissaire pour une décision.

Malgré les facteurs pertinents à considérer énumérés par le juge Lemieux, la commissaire en est venue à la même conclusion générale et refusa encore d'exercer son pouvoir discrétionnaire de corriger l'erreur et de rétablir le brevet. Repligen se pourvoit donc à nouveau devant la Cour fédérale et demande la révision judiciaire de cette deuxième décision.

La Cour fédérale rappelle que le pouvoir dont dispose la commissaire pour décider, à la lumière des circonstances de fait, s'il y a lieu ou non de corriger une erreur d'écriture particulière en application de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* est discrétionnaire. Il faut donc se poser la question de savoir si le refus en l'espèce d'exercer cette discrétion était raisonnable.

Dans cette deuxième demande de révision judiciaire, le juge Near est d'avis que l'approche adoptée par la commissaire suggère que la norme applicable au paiement des taxes périodiques (et aux erreurs d'écriture connexes) est celle de la perfection. Selon lui, si une telle approche devait être admise, le législateur n'aurait vraisemblablement pas inclus l'article 8 à la *Loi sur les brevets*. En d'autres termes, si le législateur a prévu inclure à la loi la possibilité que la commissaire corrige des erreurs d'écriture, il veut bien que la commissaire exerce cette discrétion lorsqu'il est raisonnable de le faire.

À la lumière des motifs précédents émis par son collègue, le juge Near est d'avis qu'il n'était pas raisonnable pour la commissaire de refuser la correction de l'erreur d'écriture. Selon lui, la commissaire a omis de concentrer son attention sur la question centrale du paiement ininterrompu de la taxe périodique par Repligen conformément au régime législatif et sur l'intention qu'avait Repligen de maintenir ses droits de brevet, malgré le fait que ses paiements ont été assignés à un autre brevet.

La Cour fédérale a donc renvoyé à nouveau le dossier devant la commissaire afin qu'elle décide de corriger ou non l'erreur d'écriture. J'ai eu l'occasion d'échanger avec l'avocat qui a représenté Repligen devant la Cour fédérale et il me confirme que, trois mois après la deuxième décision, la commissaire a accepté de corriger l'erreur d'écriture et de rétablir le brevet.

4. *Drissi c. 4463251 Canada inc.*, 2012 QCCA 1707 / 2012 QCCA 697

Dans cette affaire, on aborde les questions du secret professionnel et du conflit d'intérêt qui peuvent surgir dans les cabinets multidisciplinaires d'avocats et d'agents de brevets. Ces questions ne trouvent malheureusement pas réponse, mais il est néanmoins pertinent et utile de se les rappeler.

M. Drissi avait demandé une déclaration d'inhabilité contre le cabinet d'avocat représentant la partie adverse, soit Robic, sur la base qu'il avait confié un mandat à un agent de brevet chez Robic une dizaine d'années plus tôt, mandat qui, selon M. Drissi, avait une connexité avec l'affaire en cours. Notamment, les parties représentées par Robic dans ce litige avaient communiqué comme pièce au soutien de leur action une correspondance qu'il estimait privilégiée entre lui et Robic.

La Cour supérieure a rejeté la requête pour déclaration d'inhabilité sur la base que la communication entre M. Drissi et l'agent de brevet chez Robic n'était pas protégée par le privilège avocat-client. M. Drissi demande la permission d'interjeter appel de ce jugement interlocutoire.

Le juge Kasirer, siégeant seul, accueille la demande de permission d'interjeter appel. Selon lui, « l'intérêt de la justice [...] requiert que la Cour examine de près la situation où le cabinet d'avocat comportant des membres non-avocats risque d'être déclaré inhabile à agir en fonction des faits particuliers de l'espèce ». Du coup, il ordonne la suspension du dossier en Cour supérieure en attendant que la Cour d'appel se prononce sur la question de l'inhabilité.

Avant que l'appel ne soit entendu, Robic a cessé d'agir dans le dossier et a été substitué par le cabinet d'avocats Woods. La Cour d'appel donne acte du retrait de Robic et estime que la question devant elle est désormais théorique ; l'appel est rejeté sur cette base et la question demeure donc ouverte.

5. *Canada c. GlaxoSmithKline inc.*, 2012 CSC 52

Comme je voulais absolument résumer une décision de la Cour suprême dans le domaine pharmaceutique malgré les directives reçues, je termine avec l'arrêt *GlaxoSmithKline*. Il s'agit d'un arrêt

en matière de droit fiscal, mais le mot « brevet » y apparaît bel et bien deux ou trois fois. Loin de moi le désir de vouloir me prétendre fiscaliste, mais cet arrêt aborde un principe juridique qui peut être utile pour les praticiens en propriété intellectuelle.

Les faits à l'origine de cette affaire sont les suivants. Glaxo se procurait de la ranitidine, l'ingrédient actif du médicament Zantac, auprès d'une société affiliée en Suisse à un prix variant entre 1 512 \$ et 1 651 \$ le kilogramme. Or, durant la même période, Apotex et Novopharm, qui bénéficiaient de licences obligatoires leur permettant de commercialiser le médicament breveté, se procuraient de la ranitidine d'autres fournisseurs à un prix variant entre 194 \$ et 304 \$, soit environ 1 300 \$ moins cher que le prix payé par Glaxo. Sur cette base, et prétextant que Glaxo avait versé un montant pour l'achat de ranitidine plus élevé que ce qui aurait été raisonnable afin de diminuer son revenu imposable au Canada, le ministère du revenu a établi des nouvelles cotisations pour Glaxo qui avaient pour effet d'augmenter son revenu imposable de 51 millions de dollars.

Glaxo soutenait que le prix payé était raisonnable et se justifiait notamment en raison de la licence dont elle bénéficiait qui lui permettait notamment d'utiliser et vendre le produit breveté, d'employer exclusivement les marques de commerce, d'avoir accès aux améliorations, de bénéficier d'appui à la commercialisation et d'obtenir une indemnisation des dommages-intérêts qui pourraient découler d'une action en contrefaçon de brevet ou marque. En appel à la Cour canadienne de l'impôt, la Cour estimait qu'il fallait examiner le contrat d'achat séparément du contrat de licence et que ce dernier n'était donc pas pertinent pour déterminer le prix de pleine concurrence approprié à payer pour se procurer de la ranitidine. La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision et la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d'appel.

Le paragraphe 69(2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* permet au ministre de s'interroger sur le prix qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le fournisseur non-résident et le contribuable canadien n'avaient eu aucun lien de dépendance entre eux. Ce faisant, il est donc nécessaire de considérer les ententes susceptibles de conférer des droits et des avantages en sus du bien acheté, lorsque ces ententes sont liées au contrat d'achat. En l'occurrence, il n'existait que deux sources approuvées de ranitidine. L'obligation pour Glaxo de se procurer de la ranitidine d'une source approuvée ne résultait pas de son lien de dépendance à sa société-mère et son fournisseur affilié, mais plutôt du contrôle qui était exercé sur la marque

de commerce et le brevet relatifs au produit pharmaceutique d'origine que Glaxo souhaitait commercialiser. Tout autre distributeur, même sans lien de dépendance, qui souhaiterait commercialiser le médicament Zantac pourrait donc aussi être contraint à cette même obligation.

La Cour suprême considère par conséquent qu'une partie des prix d'achat versée par Glaxo à son fournisseur servait de contrepartie pour au moins certains droits et avantages conférés par la licence. La Cour suprême ne tranche pas la question de savoir si dans ce cas précis le prix payé était entièrement justifié par la licence et renvoie l'affaire devant la Cour canadienne de l'impôt pour réexamen à la lumière de ses motifs et le dossier est présentement toujours ouvert à la Cour canadienne de l'impôt.

CONCLUSION

Malgré la tâche difficile de trouver cinq décisions intéressantes et pertinentes rendues en 2012 dans le domaine des brevets « non pharma », j'espère avoir présenté un tour d'horizon adéquat et informatif. J'espère aussi pour la personne chargée de cette revue en 2013 que cette année sera un peu plus garnie en termes de jugements et d'arrêts.