

Introduction à la propriété intellectuelle

I. Notions fondamentales

A. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

La **propriété intellectuelle** est le domaine de droit qui protège les idées. Que ce soit une œuvre d'art, une marque de commerce, un médicament ou un texte introductif à la propriété intellectuelle, elle donne certains droits exclusifs au **titulaire**.

Plus précisément, la propriété intellectuelle protège le **bien incorporel** qui découle de la créativité et de l'innovation. Ce bien incorporel demeure souvent le bien le plus important pour les compagnies. En effet, imaginer si n'importe qui pouvait utiliser le *swoosh* de Nike inc. ou reproduire les livres de Harry Potter. Si



Figure 1. Le swoosh de Nike.

tel était le cas, Nike aurait de la difficulté à maintenir une réputation et J.K. Rowling pourrait hésiter à produire plus de livres. D'ailleurs, ce domaine est encore plus important dans l'ère technologique. Au cours des dernières années, le droit de la propriété intellectuelle a dû vite s'adapter aux nouvelles réalités modernes.

Bien qu'il existe plusieurs volets de la propriété intellectuelle, ce document se concentre sur les trois plus grands : le **droit d'auteur** ; les **marques de commerce** et les **brevets**. Ce texte analysera les notions clés ainsi que la législation et la jurisprudence pertinente.

B. L'équilibre entre la concurrence et la propriété intellectuelle

Un facteur important derrière les lois et les décisions judiciaires en propriété intellectuelle est une question d'équilibre. D'une part, elle protège les idées afin d'encourager la créativité, la recherche et l'innovation. D'autre part, elle permet aux autres d'avoir accès aux idées et de s'en servir pour développer de nouvelles idées. La propriété intellectuelle doit constamment régir cette tension entre la protection et la **concurrence**¹.

C. Le domaine public

Le **domaine public** est un concept utilisé lorsqu'un bien n'est plus protégé par la propriété intellectuelle. Bref, un bien dans le domaine public peut être utilisé ou reproduit par quiconque le souhaite, sans demander la permission.

Ressources utiles

Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002 CSC 34](#).

¹ *Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34 au para 28.

II. Le droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur*² protège une œuvre originale pour une période de **50 ans** suivant la mort de son auteur³. Il y a des exemptions pour les œuvres anonymes et les œuvres de la Couronne⁴.

A. Qu'est-ce qui est protégé par le droit d'auteur ?

Toute **œuvre originale** est susceptible de recevoir la protection du droit d'auteur⁵. D'ailleurs, la définition législative d'une œuvre originale est assez large pour inclure une variété d'œuvres.

La jurisprudence prévoit deux critères à remplir pour qu'une œuvre puisse être protégée : la **fixation** et l'**originalité**.

1. La fixation

Une œuvre doit être exprimée sous une **forme matérielle** quelconque et avoir une **durée plus ou moins permanente**⁶.

Exemple 1. La fixation

Manon passe une entrevue avec la Société Radio-Canada. Cette dernière transcrit l'entièreté de la conversation par écrit. Est-ce que Radio-Canada satisfait au critère de la fixation ?

En effet, lorsque Radio-Canada a obtenu un script écrit de la conversation, elle l'a fixée. L'entrevue est maintenant sous une forme matérielle.

2. L'originalité

L'**originalité** est souvent le critère le plus difficile à remplir.

En 2004, la Cour suprême du Canada a établi les trois critères pour satisfaire à l'originalité :

- L'œuvre doit **émaner d'un auteur humain**
- L'œuvre doit être **davantage qu'une copie** d'une autre
- L'œuvre doit représenter **l'exercice du talent et du jugement de son auteur**⁷

² LRC 1985, c C-42 [*Loi sur le droit d'auteur*].

³ *Ibid*, art 6.

⁴ *Ibid*, art 12.

⁵ *Ibid*, art 5(1).

⁶ Voir par exemple *Gould Estate et al v Stoddart Publishing Co Ltd et al* (1996), 30 OR (3^e) 520, 1996 CanLII 8209 aux para 26-32 (ON SC).

⁷ *CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 au para 25 [*CCH Canadienne*]. Pour une analyse plus approfondie sur le premier critère, voir *Geophysical Service Incorporated v Encana Corporation*, 2016 ABQB 230.

Les tribunaux ont donné une interprétation assez large au concept du talent et jugement. D'ailleurs, en 2017, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a jugé que la prise de photo à l'aide d'un téléphone cellulaire remplit ce critère⁸.

3. Ce qui n'est pas protégé par le droit d'auteur

Le droit d'auteur ne protège que l'**expression originale**. Elle ne protège ni les idées ni les faits. Ces derniers tombent sous la protection des **brevets**.

Exemple 2. Les faits et les idées

Geneviève veut créer une carte géographique de la ville d'Ottawa. En réalité, la carte de Geneviève représente l'expression d'un fait (la ville d'Ottawa).

En conséquence, la carte créée par Geneviève peut recevoir la protection du droit d'auteur. Toutefois, cela ne lui donne pas le droit exclusif sur le terrain ou les routes municipales. Bref, une autre personne pourrait, à son tour, créer une carte différente, avec le même fait, mais avec une expression différente. Dans un tel cas, il n'y aura aucune violation du droit d'auteur de Geneviève.

B. Le titulaire du droit d'auteur

L'**auteur** d'une œuvre est généralement le **titulaire du droit d'auteur**⁹. Cependant, il y a deux exceptions.

1. Les employés

Lorsqu'une œuvre est créée par un employé dans le cadre d'un emploi, le droit d'auteur appartient à l'employeur¹⁰. Cela est vrai à moins d'une stipulation contraire dans un contrat.

2. La Couronne

Si une œuvre est créée sous la direction de Sa Majesté, le droit d'auteur appartient au gouvernement à moins de stipulations contraires dans un contrat¹¹.

3. La cession et le transfert

Le titulaire peut céder ses droits par **écrit**. Toutefois, ils reviennent aux héritiers de l'auteur **25 ans** après son décès¹². Cela permet aux héritiers de bénéficier du succès de leurs ancêtres.

⁸ *Trader Corp v CarGurus Inc*, 2017 ONSC 1841.

⁹ *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 2, art 13(1).

¹⁰ *Ibid*, art 13(3).

¹¹ *Ibid*, art 12.

¹² *Ibid*, arts 13(4), 14.

C. La violation du droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur* s'assure que seul l'auteur de l'œuvre puisse poser certains actes, tels que **reproduire, publier, diffuser** ou **communiquer**, la **totalité** ou une **partie importante** d'une œuvre. Ainsi, quiconque contrevient à ces actes est coupable d'une violation du droit d'auteur. De plus, seul le titulaire du droit d'auteur peut **autoriser** autrui à faire des actes que lui seul peut faire¹³.

En conséquence, quiconque autorise un acte sans être titulaire du droit d'auteur est coupable d'une violation de la *Loi sur le droit d'auteur*. En même temps, quiconque reproduit une partie **non importante** ou **insignifiante** d'une œuvre n'est pas en violation du droit d'auteur.

1. Le cadre d'analyse

Pour avoir gain de cause lorsqu'il intente une action en droit d'auteur, le demandeur doit :

- Établir qu'il est **titulaire** du droit d'auteur sur l'œuvre
- Prouver qu'il existe une **similitude objective** entre son œuvre et celle du défendeur
- Convaincre le tribunal que le défendeur a eu **accès** à son œuvre

Titulaire du droit d'auteur

L'enregistrement d'une œuvre à l'**OPIC** (Office de la propriété intellectuelle du Canada) n'est pas nécessaire pour bénéficier de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*. Néanmoins, il rend la preuve du titulaire beaucoup plus facile pour le demandeur. D'ailleurs, l'ajout du « © » n'est **pas obligatoire** pour bénéficier de la protection, quoiqu'il aide à indiquer à la population que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur.

Similitude objective

À cette étape, le demandeur doit établir qu'une **partie importante de l'expression** de son œuvre se retrouve dans celle du défendeur. Si les similitudes représentent des faits, des idées ou des fonctions qui sont issus du domaine public, la similarité objective n'aura pas été remplie. Le droit d'auteur ne donne pas le monopole sur les œuvres qui se retrouvent dans le domaine public.

Pour déterminer si deux œuvres se ressemblent, il faut adopter une **approche qualitative** et non une approche quantitative. D'abord, il faut déterminer quels éléments de l'œuvre du demandeur sont originaux. Ensuite, il faut disséquer ce qui relève du domaine public et qui ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur (les idées et les faits). Enfin, il suffit de comparer ce qu'il reste des deux œuvres pour déterminer si **une partie importante du talent et du jugement** exprimée dans l'œuvre du demandeur se retrouve dans celle du défendeur¹⁴.

¹³ *Ibid.*, arts 3(1), 27(1).

¹⁴ Voir *Cinar Corporation c Robinson*, 2013 CSC 73 au para 34.

Exemple 3. La similarité objective

Marie-Michèle et Marie-Pier veulent chacune concevoir un film à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque cet événement est historique, il est inévitable que certaines choses soient identiques dans les deux films, tels que les costumes, les dates et les chefs d'État.

Les similitudes entre les deux films qui reposent sur de tels facteurs historiques ne sont pas prises en considération pour évaluer la similitude objective. Il faut donc exclure tous ces facteurs avant de procéder à la comparaison. Il ne restera qu'à déterminer si l'expression d'une œuvre est objectivement similaire à celle de l'autre.

L'accès

Enfin, le demandeur doit prouver que le défendeur a eu accès à son œuvre et qu'en conséquence, le défendeur a copié l'œuvre du demandeur. Cette étape est importante puisque la **création indépendante** est un moyen de défense valide à la violation du droit d'auteur.

2. Exception pour les fournisseurs de service Internet

Si une personne viole les droits d'auteurs, le **fournisseur de service** (par exemple Rogers, Shaw ou Bell) est **exonéré de responsabilité**. Cela est vrai à moins qu'il **facilite** ou **participe** à la violation¹⁵.

3. La violation secondaire

La **violation secondaire** se réalise lorsque la personne qui commet la violation n'a pas fait les contrefaçons¹⁶. Par exemple, une personne qui sait qu'une œuvre a été contrefaite n'a pas le droit de la vendre, même si ce n'est pas elle qui a fait la copie contrefaite.

Pour établir la violation secondaire, il faut établir que :

- L'œuvre en question est le produit d'une **violation au droit d'auteur**
- Le défendeur **savait** (ou devait savoir) que la copie était contrefaite
- La **violation secondaire** a eu lieu¹⁷

D. Les défenses à la contrefaçon

1. Les défenses législatives

Comme mentionné ci-dessus, le fournisseur qui fournit un service qui est utilisé pour des fins de contrefaçon n'est pas en violation de la *Loi sur le droit d'auteur*.

¹⁵ *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 2, art 31.1. Voir aussi *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45.

¹⁶ *Ibid*, art 27(2).

¹⁷ Voir *Nintendo of America Inc c King*, 2017 CF 246 au para 46, citant *CCH Canadienne*, supra note 7 au para 81.

La *Loi sur le droit d'auteur* confère des nouvelles exceptions pour tenir compte de l'ère technologique moderne. Par exemple, l'article 29.21 permet à une personne d'utiliser une



œuvre protégée pour en créer une autre et de la diffuser par l'entremise d'un intermédiaire, tel que **YouTube**. Toutefois, l'exception ne s'applique que si la diffusion est à des fins non commerciales et que l'œuvre copiée n'a pas d'effets négatifs sur l'œuvre originale.

Figure 2. Le logo de YouTube (un intermédiaire au sens de l'article 29.21 de la *Loi sur le droit d'auteur*).

2. L'utilisation équitable

Il est possible d'utiliser des œuvres protégées sans permission pour certaines fins précises, comme la **recherche** et l'**éducation**¹⁸. Ce moyen de défense favorise l'un des objectifs du droit d'auteur, soit d'encourager la diffusion des œuvres.

Pour que ce moyen de défense soit pertinent, l'utilisation **doit** tomber sous l'une des utilisations expresses dans la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans l'affirmative, il faut examiner si **l'utilisation est équitable**. La jurisprudence a établi six facteurs à prendre en considération¹⁹.

a. Le but de l'utilisation

Si la fin de l'utilisation n'est pas énumérée dans la *Loi sur le droit d'auteur*, elle n'est probablement pas équitable. D'ailleurs, les fins non lucratives seront plus équitables que les fins commerciales.

b. La nature de l'utilisation

Une seule copie sera plus équitable que plusieurs copies distribuées à plusieurs personnes.

c. L'ampleur de l'utilisation

Une œuvre qui a été copiée dans son entièreté sera un usage moins équitable qu'une œuvre dont seulement une petite partie a été copiée.

d. Les solutions de rechange à l'utilisation

S'il existe des solutions alternatives qui violeraient moins, voir aucunement le droit de l'auteur, la présente utilisation sera probablement moins équitable.

¹⁸ *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 2, arts 29, 29.1, 29.2.

¹⁹ *CCH Canadienne*, supra note 7 aux para 53–60. Pour d'autres exemples, voir *Alberta (Éducation) c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)*, 2012 CSC 37 et *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Bell Canada*, 2012 CSC 36.

e. La nature de l'œuvre

Si une œuvre est confidentielle, sa copie ne sera probablement pas équitable. Cela ne sera pas le cas si l'œuvre est déjà publiée.

f. L'effet de l'utilisation sur l'œuvre

Si la reproduction est susceptible de faire concurrence à l'œuvre originale, l'utilisation n'est probablement pas équitable. Un emploi non commercial sera plutôt équitable.

Exemple 4. L'utilisation équitable

Apple Music et Spotify sont des logiciels qui permettent aux non-abonnés d'écouter des extraits de 30 secondes d'une chanson avant de l'acheter. Est-ce une utilisation équitable ?

D'abord, l'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit une exception pour la recherche. L'objectif de l'extrait de 30 secondes est de permettre à l'utilisateur de déterminer s'il trouve la musique à son goût. En autres mots, il est à la recherche d'une bonne chanson. Il faut donc voir si l'utilisation est équitable.

L'objectif de cette initiative est de favoriser l'achat de la musique. Une seule copie est fournie et elle disparaît après 30 secondes. La diffusion et la reproduction sont difficiles dans ces circonstances. L'écoute de 30 secondes est aussi raisonnable en comparaison des 4 minutes moyennes d'une chanson. Il n'y a pas non plus de concurrence. D'ailleurs, l'objectif même de l'écoute est d'augmenter les ventes de la musique. Enfin, des études confirment que l'extrait de 30 secondes est le meilleur moyen pour faire certain que les usagers obtiennent réellement ce qu'ils veulent en achetant de la musique. Bref, l'utilisation est équitable.

3. Les défenses alternatives

Un défendeur peut toujours contester la validité du droit d'auteur du demandeur. En autres mots, que le demandeur n'est pas titulaire du droit d'auteur ou que l'œuvre n'est pas originale. Puisque seule l'expression est protégée, un défendeur peut argumenter que seule l'idée a été copiée et non l'expression.

Enfin, puisque la Loi sur le droit d'auteur ne protège pas la totalité de l'œuvre, mais uniquement une partie importante, le défendeur peut argumenter qu'il n'a copié qu'une partie insignifiante de l'œuvre.

E. Les droits moraux

Bien que plusieurs pays européens reconnaissent plusieurs droits moraux, le Canada n'en reconnaît que deux :

- Le droit à l'**intégrité** de son œuvre
- Le droit à l'**anonymat**²⁰

Pour revendiquer le droit à l'intégrité, l'auteur doit démontrer que son œuvre a été déformée, mutilée ou modifiée de façon préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Ce critère est évalué à la fois avec un aspect subjectif et objectif²¹.

Les droits moraux ne sont pas cessibles, mais un auteur peut y renoncer²². **Seul l'auteur** peut tenter une action en invoquant la violation de son droit moral, même s'il n'est pas titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre.



Figure 3. « Flight Stop » au Eaton Centre à Toronto dans lequel l'auteur avait réclamé une atteinte à son droit moral après une modification qu'il n'avait pas approuvée.

Exemple 5. Les droits moraux

Laure a publié un livre pour enfant. Une compagnie a reproduit le tiers de l'œuvre dans une nouvelle publication pour enfants. Laure tente une action pour la violation de son droit d'auteur et pour l'atteinte à son droit à l'intégrité.

La violation du droit d'auteur est claire. La compagnie n'avait pas le droit de copier une partie importante du livre de Laure. Toutefois, il pourrait être difficile d'établir l'atteinte au droit moral. D'abord, le livre n'a pas été modifié ni déformé de façon préjudiciable à son honneur et à sa réputation. De plus, il a été reproduit dans un autre livre pour enfant.

Ainsi, bien que Laure puisse ressentir une atteinte subjective à son intégrité, cette atteinte n'est probablement pas objectivement justifiée.

F. Les recours

1. L'injonction

Un demandeur peut demander une **injonction** (interlocutoire ou permanente) pour empêcher le défendeur de continuer à violer son droit d'auteur. Le cadre d'analyse habituel pour l'obtention d'une injonction s'applique dans ce cas²³.

²⁰ *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 2, arts 14.1(1), 28.2(1).

²¹ *Snow v The Eaton Centre Ltd et al* (1982), 70 CPR (2^e) 105, 1982 CarswellOnt 1336 au para 5 (HC Ont).

²² *Loi sur le droit d'auteur*, supra note 2, art 14.1(2).

²³ Voir *RJR-MacDonald c Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311 aux pp 332–33, 1994 CanLII 117 (CSC).

Habituellement, l'injonction est seulement disponible si les dommages-intérêts sont insuffisants pour réparer le préjudice. Toutefois, si le défendeur n'avait aucune possibilité raisonnable de soupçonner qu'il était en violation du droit d'auteur, le demandeur peut seulement demander une injonction.

2. Les dommages-intérêts

Un demandeur peut réclamer le profit qu'a gagné un défendeur à la suite d'une violation. Toutefois, les pertes se voient habituellement difficiles à évaluer.

En raison de cette difficulté, le Parlement a mis en œuvre les **dommages-intérêts préétablis**. En gros, ce sont des montants préétablis pour certaines violations particulières. Par exemple, dans le cas d'une contrefaçon d'une œuvre à des fins non commerciales, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit un minimum de 100 \$ et un maximum de 5 000 \$ pour chaque violation²⁴. Dès que le demandeur a prouvé une violation à son droit d'auteur, il aurait droit à cette somme sans devoir prouver ses pertes.

3. Les exemplaires contrefaits

Le titulaire du droit d'auteur est réputé être le propriétaire des œuvres contrefaites. Il peut donc demander leur saisie.

²⁴ *Loi sur le droit d'auteur, supra* note 2, art 38.1(1).

Ressources utiles

Législation

Loi sur le droit d'auteur, [LRC 1985](#), c c-42.

Jurisprudence

Alberta (Éducation) c Canada Copyright Licensing Agency (Access Copyright), [2012 CSC 37](#).

Canadian Admiral Corp c Rediffusion inc., [1954] Ex CR 382, 1954 CarswellNat 5.

CCH Canadienne ltée c Barreau du Haut-Canada, [2004 CSC 13](#).

Cinar Corporation c Robinson, [2013 CSC 73](#).

Delrina Corp v Triolet Systems inc., [2002] 58 OR (3^e) 339, 2002 CarswellOnt 633 (CS Ont).

Geophysical Services Inc v Encana Corp, [2016 ABQB 230](#).

Gould Estate et al v Stoddart Publishing Co Ltd et al (1996), 30 OR (3^e) 520, [1996 CanLII 8209](#) (ON SC).

Nintendo of America Inc. c King, [2017 CF 246](#).

Prise de parole inc. c Guérin, éditeur ltée, [1995] CFJ No 1583, 1995 CarswellNat 769 (CF).

Rains v Molea, [2013 ONSC 5016](#).

Robertson c Thompson Corp, [2006 CSC 43](#).

Rogers Communications Inc. c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, [2012 CSC 35](#).

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc canadienne des fournisseurs Internet, [2004 CSC 45](#).

Société canadienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique c Bell Canada, [2012 CSC 36](#).

Snow v The Eaton Centre Ltd et al (1982), 70 CPR (2^e) 105, 1982 CarswellOnt 1336 (HC Ont).

Théberge c Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002 CSC 34](#).

Trader corp v CarGurus Inc., [2017 ONSC 1841](#).

United Airlines Inc v Cooperstock, [2017 CF 616](#).

III. Les marques de commerce

La *Loi sur les marques de commerce*²⁵ protège les marques de commerce pour une période de **15 ans** (avec renouvellement indéfini) si elles sont enregistrées²⁶.

²⁵ LRC 1985, c T-13 [*Loi sur les marques de commerce*].

²⁶ *Ibid*, art 46(1).

A. Ce qui est protégé par les marques de commerce

La *Loi sur les marques de commerce* protège les **signes**. Ces derniers sont définis comme étant des mots, des dessins, des lettres, des couleurs, des images, des sons, des odeurs, des goûts ou même des textures, **distinctifs**²⁷.



Figure 4. La marque d'Asics, une compagnie de souliers.

Si nous prenons l'exemple de la marque d'Asics (Figure 4), ce qui est réellement protégé est l'association de la marque avec les produits d'Asics. En autres mots, lorsqu'il y a ce signe sur un produit, le consommateur peut s'attendre à recevoir la qualité des produits de la compagnie.

Les marques de commerce protègent contre la déception du public quant à la source ou la qualité d'un produit ou d'un service.

B. Les types de marques de commerce

Il existe deux types de marques de commerce : les marques **déposées** et les marques **non déposées**.

Les marques déposées sont celles qui sont enregistrées dans le registre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Les marques déposées sont protégées par la *Loi sur les marques de commerce*. Les marques non déposées sont protégées par la common law et par certaines dispositions législatives.



Figure 5. Les marques enregistrées sont souvent suivies d'un R (registered trademark).

Les marques déposées sont protégées à travers le Canada, alors que les marques non déposées sont seulement protégées là où elles sont connues.

1. Le processus pour l'enregistrement d'une marque de commerce

Il faut faire demande à l'OPIC pour enregistrer la marque de commerce. Si la marque n'est pas conforme à la *Loi sur les marques de commerce*, elle peut être rejetée. Si elle est acceptée, une personne peut s'opposer à l'enregistrement si elle croit que la marque n'est pas conforme ou si elle croit que la marque viole sa propre marque de commerce²⁸.

2. Les exigences de la *Loi sur les marques de commerce*

D'abord, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que les marques sont enregistrables si elles ne tombent pas dans une liste d'exceptions²⁹.

²⁷ *Ibid*, art 2 « signe ».

²⁸ *Loi sur les marques de commerce*, *supra* note 25, arts 30, 37, 38.

²⁹ *Ibid*, art 12(1).

a. Les noms

Les **prénoms** et les **noms de famille** ne sont pas enregistrables. En réalité, le caractère principal d'une marque ne peut pas être celui du nom d'une personne, et ce, selon la perspective d'un Canadien moyen³⁰.

Il y a deux exceptions à cette règle. Premièrement, il est possible qu'une personne utilise son propre nom comme marque de commerce³¹.

Deuxièmement, si au moment de la demande d'enregistrement, la marque a une certaine réputation, il est possible que la marque puisse être enregistrée. Dans ce cas, elle aura acquis une **signification secondaire**³².



Figure 6. Le logo du restaurant McDonald's (le nom d'une personne, mais qui a acquis une grande réputation).

b. Les marques qui donnent une description claire, ou fausse et trompeuse

Il n'est pas possible d'avoir une marque de commerce qui prévoit **clairement** ou de façon **trompeuse** ce qu'est le produit, que la description se rapporte à la nature, la qualité, aux conditions de production ou même au lieu d'origine³³.

Exemple 6. Les marques qui donnent une description claire

Sylvie aimerait enregistrer sa marque de commerce intitulée le *meilleur vin*. Malheureusement pour Sylvie, sa marque n'est pas enregistrable. Soit que c'est réellement le meilleur vin, une description claire, soit que ce n'est pas le meilleur vin, une description fausse et trompeuse.

Encore une fois, il y a une exception à cette règle. Si, à la date d'enregistrement, la marque est devenue distinctive, elle aura acquis une signification secondaire et sera enregistrable.

c. Les marques génériques

Le **nom des produits ou des services** ne peut pas servir de marques de commerce³⁴. Par exemple, il n'est pas possible d'enregistrer une marque *Pain* pour du pain.



Figure 7. La marque de Kleenex devenue une marque générique. Noter l'addition de « Brand » pour distinguer la marque du produit.

³⁰ *Standard Oil Co v Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1968] 2 ExCR 523, 1968 CarswellNat 28 aux para 12–21.

³¹ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, art 20(1)(a).

³² *Ibid*, art 12(2).

³³ *Home Juice Co c Orange Maison Itée*, [1970] RCS 942, 1970 CanLII 153 (CSC).

³⁴ Pour un exemple d'une marque générique voir *Ottawa Athletic Club Inc (f.a.s. Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc*, 2014 CF 672 aux para 224–320.

Pour les compagnies qui vendent des produits uniques, ceci peut poser un danger. Si le produit est seulement connu sous sa marque, il est possible que la marque devienne générique³⁵. C'est par exemple ce qui s'est produit avec les marques *Kleenex*, *Velcro* ou *Band-Aid*.

d. La confusion

Il faut se rappeler que l'objectif des marques de commerce est de distinguer ses produits de ceux des autres. Conséquemment, si la marque est susceptible d'être **confuse** avec la marque de quelqu'un d'autre, elle ne pourra pas être enregistrée³⁶. L'évaluation de la confusion sera décrite ci-dessous sous « la contrefaçon des marques de commerce ».

e. Les marques interdites

En dernier lieu, la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'enregistrement des marques qui ressemblent à certaines **marques officielles**.



Quelques exemples de marques officielles incluent les symboles gouvernementaux, les symboles des Nations Unies, les symboles des universités ou même les drapeaux de pays³⁷.

Figure 8. La marque du Gouvernement du Canada est une marque officielle.

Les symboles scandaleux, obscènes ou immoraux ne sont pas enregistrables³⁸.

C. L'emploi d'une marque de commerce

Pour qu'une marque de commerce puisse être enregistrée, elle doit être **employée**³⁹. D'ailleurs, une marque de commerce qui n'est pas utilisée pour trois années consécutives est susceptible d'être radiée du registre⁴⁰. Dans ce cas, il faut présumer que le titulaire de la marque de commerce l'a abandonnée⁴¹.

1. L'emploi concernant les produits

Une marque de commerce sera employée en lien avec un **produit** si, au moment du transfert de propriété, la marque est apposée sur le produit ou sur les colis dans lesquels les produits sont distribués.



Figure 9. Le logo d'Amazon.com apparaît sur les colis de sorte que les consommateurs perçoivent la marque lorsqu'ils reçoivent le produit.

³⁵ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, art 10.

³⁶ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, arts 6(2), 6(3), 6(5), 12(1)(d).

³⁷ *Ibid*, art 9(1).

³⁸ *Ibid*, art 9(1)(j).

³⁹ *Ibid*, art 30(b).

⁴⁰ *Ibid*, art 45(1).

⁴¹ *Ibid*, art 18(1)(c).

En autres mots, il doit y avoir un lien entre la marque et le produit, et ce lien doit être évident au moment du transfert de propriété⁴².

Exemple 7. L'emploi des marques de commerce concernant les produits

Audrey vend des produits pour cheveux sous le nom de *CSCheveux*. Elle appose sa marque de commerce sur les produits qu'elle vend.

Lorsqu'un consommateur achète le produit d'Audrey, il peut prendre connaissance de la marque de *CSCheveux* au moment du transfert (entre le magasin et le consommateur). En ce sens, Audrey emploie sa marque de commerce.

2. L'emploi concernant les services

Une marque pour un **service** sera employée si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de services⁴³.

3. Exceptions à la radiation

Normalement, lorsqu'une marque n'est pas employée pour une période de trois ans, quiconque peut demander qu'elle soit radiée du système afin qu'elle perde sa protection nationale. En réponse, le titulaire peut justifier le non-emploi en invoquant des circonstances spéciales, par exemple un changement législatif⁴⁴.

4. Les marques abandonnées

Une marque enregistrée peut être présumée abandonnée si elle n'est pas employée pour trois années consécutives. Une marque sera également considérée comme abandonnée si le titulaire y apporte des changements significatifs de sorte que la nouvelle marque ne ressemble plus à la marque enregistrée⁴⁵.

D. La contrefaçon des marques de commerce

Lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, le requérant doit indiquer le type de produit ou de service qui sera associé avec sa marque. En réalité, c'est cette (ou ces) association qui sera protégée par la *Loi sur les marques de commerce*.

⁴² *Ibid*, art 4(1).

⁴³ *Ibid*, art 4(2).

⁴⁴ *Ibid*, art 45(3). Voir aussi *Scott Paper Limited c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 au para 22.

⁴⁵ *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3^e) 59 aux pp 62-72, 1992 CanLII 12831 (CAF).

1. Le « passing off »⁴⁶ (concurrence déloyale ou commercialisation trompeuse)

L'objectif d'une marque de commerce est de **distinguer** ses produits ou services de ceux d'autrui. Ainsi, quiconque fait passer ses produits pour ceux d'un autre est en violation de la marque de commerce du demandeur.

TM

Figure 10. « TM » est souvent utilisé à la suite des marques de commerce qui ne sont pas enregistrées.

Le « **passing off** » est un délit civil issu de la common law (maintenant prévu par la législation⁴⁷). En conséquence, il s'applique aux marques déposées et aux marques non déposées. Ce délit existe afin que le titulaire de la marque puisse maintenir sa réputation et son pouvoir d'attraction dans la communauté.

Le critère pour établir le « passing off » comprend trois étapes⁴⁸.

a. La réputation ou l'achalandage

Le demandeur doit d'abord établir que sa marque a de l'**achalandage** dans la région active du défendeur. En autres mots, il doit prouver que sa marque a une certaine réputation et est capable de distinguer celles des autres.

Cette étape s'applique notamment aux marques non déposées puisque les marques déposées sont présumées avoir un achalandage partout au Canada dès le premier emploi.

b. La confusion ou la déception du public dû à une représentation trompeuse

C'est à cette étape que le demandeur doit réellement prouver le délit. Ce dernier doit établir que la marque du défendeur est susceptible d'être confuse avec la marque du demandeur. Le point de vue pertinent est celui de la personne familière avec la marque du demandeur, mais qui ne s'en souvient pas parfaitement.

En réalité, tout ce qui est nécessaire est de prouver que la tromperie ou la confusion est une conséquence raisonnablement prévisible de la conduite du défendeur⁴⁹.



Figure 11. On pourrait argumenter que le produit de droit tente de passer son produit pour celui de Pringles (gauche). Il serait possible de conclure au « passing off ».

⁴⁶ Le terme « passif off » est accepté en français et c'est le terme qui est le plus connu à travers la communauté juridique.

⁴⁷ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 45, art 7(b)(c).

⁴⁸ *Ciba-Geigy*, supra note 28 à la p 132.

⁴⁹ *Consumers Distributing Co c Seiko*, [1984] 1 RCS 583 à la p 603, 1984 CanLII 73 (CSC).

c. Les dommages

Comme dans la plupart des litiges, le demandeur doit prouver ses dommages. Une action pour « passing off » n'est pas une exception. Le demandeur ne pourra pas avoir gain de cause s'il n'a subi aucun dommage⁵⁰.

2. Les marques identiques

Cette cause d'action s'applique seulement aux **marques déposées**. Pour invoquer cette cause d'action, il faut que la marque du défendeur soit **identique** à la marque du demandeur et qu'elle ait été employée par le défendeur comme marque de commerce pour le type de produits ou services pour lesquelles la marque a été enregistrée⁵¹.

Exemple 8. La confusion

Amira s'inquiète de la vente des boissons gazeuses dans les écoles secondaires qui est drôlement liée à l'augmentation d'obésité chez les jeunes. À cet effet, elle fait des images pour protester la présence de ces produits dans les écoles. Une des images modifie le logo de *Pepsi* pour qu'il s'apparente à une personne obèse.

Est-ce qu'Amira contrevient à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*? D'abord, l'image d'Amira n'est pas identique au logo de Pepsi. Même si l'on pourrait dire que les images sont identiques, Amira n'emploie pas cette image dans le but de distinguer ses produits de ceux de Pepsi. Il ne peut donc pas y avoir de violation à l'article 19.

3. La confusion

Le paragraphe 20(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est le principal recours pour la **confusion** qui s'applique seulement aux marques déposées. Il faut toutefois que le défendeur ait employé la marque du demandeur comme marque de commerce (c'est-à-dire de manière à distinguer ses produits ou services). Essentiellement, cette cause d'action devient pertinente lorsqu'un défendeur vend, distribue ou annonce des produits ou services qui créent de la confusion.

Ce que le demandeur doit établir est qu'un **consommateur ordinaire pressé** serait susceptible de confondre la marque du défendeur pour celle du demandeur.

⁵⁰ *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255 aux para 33-37.

⁵¹ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, art 19.

Les facteurs qui peuvent être pris en considération sont :

- Le caractère distinctif des marques de commerce
- La période pendant laquelle les marques de commerce ont été utilisées
- Le genre de produits ou de services de chacun
- La nature du commerce
- Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent⁵²

Si à la fin de l'analyse, on peut conclure que la marque du défendeur est susceptible d'être confuse pour celle du demandeur, il y aura violation du paragraphe 20(1).

4. La dépréciation de l'achalandage

Une personne ne peut employer une marque de commerce d'une manière qui est susceptible de **porter atteinte à l'achalandage** du demandeur⁵³. Il n'est pas nécessaire que la marque soit utilisée comme marque de commerce dans le cadre de cette cause d'action.

La Cour suprême du Canada a établi un test à quatre volets pour déterminer s'il y a violation de l'article 22 :

1. Est-ce que la marque de commerce est employée au sens de l'article 4 (voir la section sur l'emploi ci-dessus) ?
2. Est-ce que la marque de commerce du demandeur a de l'achalandage ?
3. Est-ce qu'il y a un lien entre l'achalandage du demandeur et l'emploi par le défendeur qui est susceptible d'être établi par les consommateurs pertinents ?
4. L'achalandage est-il susceptible d'être déprécié ?⁵⁴



Figure 12. On pourrait argumenter que la marque de gauche serait susceptible de déprécier l'achalandage de Nestlé (droite).

⁵² *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, art 6(5). Pour une application du critère de la confusion voir *Mattel Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 ; *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27. Voir une application de la confusion dans le cadre du paragraphe 20(1) voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 aux para 18–37 [*Veuve Clicquot*].

⁵³ *Loi sur les marques de commerce*, supra note 25, art 22(1).

⁵⁴ *Veuve Clicquot*, supra note 52 aux para 38–70.

Exemple 9. La dépréciation de l'achalandage

Continuons l'exemple 8.

Ici, la marque est employée au sens de l'article 4. Lorsqu'Amira transmet l'image de Pepsi à des personnes, ceux-ci peuvent probablement reconnaître la marque de Pepsi. Il serait probablement très facile pour cette compagnie d'établir que sa marque a de l'achalandage. On pourrait argumenter qu'il y a un lien suffisant entre le dépliant d'Amira et la marque de Pepsi et que son utilisation de la marque pourrait entraîner une dépréciation de l'achalandage.

Ainsi, il est possible que Pepsi ait un recours en vertu de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*.

E. Les moyens de défense

Si une personne utilise une marque de commerce qui contient son nom personnel ou un nom géographique, que l'utilisation est de bonne foi et qu'elle n'est pas susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage d'autrui, la marque du défendeur sera acceptable⁵⁵.

Bien entendu, un défendeur peut toujours argumenter que la marque du demandeur n'est pas valide, et qu'en conséquence, il ne peut pas être en violation de ses droits.

F. Les recours

Il est préférable d'intenter une action devant la Cour fédérale puisque c'est elle qui a la compétence principale en matière de marques de commerce⁵⁶. Quelques exemples de recours incluent :

- Le biffement d'une marque de commerce du registre
- La destruction des produits contrefaits
- L'obtention d'une injonction
- La saisie des profits du défendeur
- L'octroi de dommages-intérêts et de dommages-intérêts punitifs

⁵⁵ *Ibid*, art 20(1.1).

⁵⁶ *Ibid*, arts 53.2, 55, 57.

Ressources utiles

Législation

Loi sur les marques de commerce, [LRC 1985](#), c T-13.

Jurisprudence

Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120, [1992 CanLII 33](#) (CSC).

Citrus Growers Assn c William D Branson Ltd, [1990] 1 CF 641, 1990 CarswellNat 618F (CF).

Consumers Distributing Co c Seiko, [1984] 1 RCS 583, [1984 CanLII 73](#) (CSC).

Home Juice Co c Orange Maison Ltée, [1970] RCS 942, [1970 CanLII 153](#) (CSC).

Institut National Des Appelants D'origine Des Vins Et Eaux-De-Vie et al v Andres Wines Ltd et al (1987), 40 DLR (4^e) 239, [1987 CanLII 4051](#) (ON SC).

Insurance Corp of British Columbia v Stainton Ventures Ltd, [2014 BCCA 296](#).

Insurance Corp of British Columbia v Stainton Ventures Ltd, [2012 BCSC 608](#).

Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc, [2005 CSC 65](#).

Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, [2011 CSC 27](#).

Mattel Inc c 3894207 Canada Inc, [2006 CSC 22](#).

Michelin c Caw, [1997] 2 CF 306, [1997 CanLII 11755](#) (CF).

Nissan Canada Inc v BMW Canada Inc, [2007 CAF 255](#).

Orkin Exterminating Co Inc v Presto Co of Canada Ltd et al (1985), 19 DLR (4^e) 90, [1985 CanLII 157](#) (ON CA).

Ottawa Athletic Club Inc. c Athletic Club Group Inc, [2014 CF 672](#).

Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3^e) 59, [1992 CanLII 12831](#) (FCA).

Scott Paper Limited c Smart & Biggar, [2008 CAF 129](#).

Standard Oil Co v Canada (Registrar of Trade Marks), [1968] 2 ExCR 523, 1968 CarswellNat 28.

TSA Stores Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), [2011 CF 273](#).

United Airlines Inc v Cooperstock, [2017 CF 616](#).

United SA c South Asian Broadcasting Corp, [2014 CF 295](#).

Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée, [2006 CSC 23](#).

IV. Les brevets

A. Qu'est-ce qu'un brevet

Un **brevet** est un droit exclusif d'utiliser une invention pendant une période de temps limitée (20 ans)⁵⁷. En échange de ce monopole, l'inventeur divulgue son invention à la population. Ainsi, à l'expiration du brevet, l'invention tombe dans le domaine public afin que n'importe qui puisse le reproduire. En autres mots, la divulgation est la contrepartie au monopole sur l'invention⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid*, art 44.

⁵⁸ *Apotex Inc c Wellcome Foundation*, 2002 CSC 77 au para 37 [*Apotex*].

Contrairement au droit d'auteur ou aux marques de commerce, le droit des brevets n'est pas automatique. Le droit des brevets est entièrement prévu par la *Loi sur les brevets*⁵⁹. Il faut faire demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour bénéficier de la protection.

Un brevet doit remplir **5 critères** afin d'être accordé :

1. L'invention doit porter sur une matière brevetable
2. L'invention doit être nouvelle
3. L'invention doit être utile
4. L'invention ne doit pas être évidente
5. Les documents fournis à l'OPIC doivent être complets (incluant la divulgation de l'invention)⁶⁰

B. Les matières brevetables

Ce ne sont pas toutes les inventions qui sont brevetables. La jurisprudence et la *Loi sur les brevets* reconnaissent des matières qui ne sont pas brevetables. La *Loi sur les brevets* prévoit que seuls les réalisations, les procédés, les machines, les fabrications et les compositions de matières sont susceptibles d'être brevetés⁶¹.

1. Les formes de vie

Les **formes de vie unicellulaires** qui sont reproduites en grande quantité et qui possèdent des caractéristiques semblables sont brevetables⁶².

L'**hybridation** n'est pas brevetable puisqu'elle suit les règles de la nature. L'altération du code génétique est brevetable puisqu'elle nécessite une étape inventive⁶³.

Toutefois, il faut faire attention, les **formes de vie supérieure** telle les souris, les humains ne sont pas brevetables⁶⁴. Cependant, leurs gènes le sont⁶⁵.

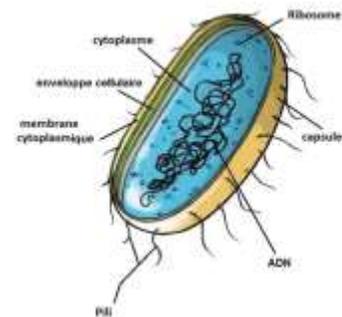


Figure 13. Les bactéries sont des organismes unicellulaires susceptibles d'être protégées par un brevet.

⁵⁹ LRC 1985, c P-4 [*Loi sur les brevets*].

⁶⁰ Les documents soumis à l'OPIC peuvent devenir très techniques et tombent en dehors d'un document introductif à la propriété intellectuelle.

⁶¹ *Loi sur les brevets, supra* note 58 art 2 « invention ».

⁶² *Re Application of Abitibi Co* (1982), 62 CPR (2^e) 81 (CAB) aux pp 9-10.

⁶³ *Pioneer Hi-Bred Ltd c Canada (Commissaire des brevets)*, [1989] 1 RCS 1623 aux pp 1631-34, 1989 CanLII 64 (CSC).

⁶⁴ *Harvard College c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76 au para 155.

⁶⁵ *Monsanto Canada Inc c Schmeiser*, 2004 CSC 34 aux para 21-24.

2. Les principes scientifiques ou conceptions théoriques

Les brevets pour les principes scientifiques ou conceptions théoriques sont expressément prohibés par la *Loi sur les brevets*⁶⁶. La jurisprudence a également établi que les **formules mathématiques** ne sont pas brevetables non plus⁶⁷.

La Cour d'appel fédérale a confirmé qu'il était possible d'avoir un brevet sur les pratiques commerciales, qu'elles soient intégrées à un ordinateur ou non⁶⁸.



Figure 14. Les programmes d'ordinateur ne sont pas brevetables. Toutefois, ils peuvent être protégés sous le droit d'auteur.

3. Les pratiques médicales

Les **habiletés professionnelles** ou les inventions qui nécessitent l'expertise d'un **médecin** ne sont pas brevetables⁶⁹.

Exemple 10. Les pratiques médicales

Une compagnie pharmaceutique désire obtenir un brevet pour un médicament contre l'Alzheimer. La compagnie désire protéger le dosage variant entre 15 et 30 mg. Il laisse la discrétion aux médecins d'ajuster le dosage en fonction du patient.

Pour déterminer le dosage approprié, le médecin devra évaluer le patient. Cela engendrera inévitablement des compétences qu'il a acquises à l'école de médecine. En ce sens, le médicament nécessite l'expertise médicale d'un médecin. Le médicament n'est donc pas brevetable.

C. La nouveauté

Pour qu'une invention soit réellement une invention, elle doit être **nouvelle**⁷⁰. Une invention peut être quelque chose d'entièrement nouveau ou elle peut être une amélioration de quelque chose qui existe déjà. Pour déterminer si une invention est nouvelle, il faut regarder ce qu'il existait à la date du dépôt (les inventions, les publications, les connaissances générales) et déterminer si, en raison de l'antériorité, l'invention n'est pas nouvelle.

⁶⁶ *Loi sur les brevets*, *supra* note 58, art 27(8).

⁶⁷ *Schlumberger Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 1 CF 845, 1981 CarswellNat 138 au para 5.

⁶⁸ *Canada (Procureur général) c Amazon.com Inc*, 2011 CAF 328 aux para 59-69.

⁶⁹ *Tennessee Eastman Co c Canada (Commissaire aux brevets)*, [1974] RCS 111, 1972 CanLII 167 (CSC).

⁷⁰ *Loi sur les brevets*, *supra* note 58, art 2 « invention ».

En réalité, il faut déterminer si l'on peut s'en remettre à **une seule publication** et y trouver tous les renseignements nécessaires à la production de l'invention⁷¹. Cela dit, pour est nouvelle, il est possible de faire une **mosaïque** des publications existantes afin d'arriver à l'invention.

La nouveauté est un concept assez strict de sorte qu'il sera assez rare qu'une invention soit déclarée invalide pour manque de nouveauté⁷². La Cour suprême du Canada a énoncé le critère suivant pour évaluer l'antériorité :

- Est-ce que l'invention est divulguée dans une publication antérieure ?
- Est-ce que l'antériorité permet à une personne versée dans l'art d'être capable de réaliser l'invention sans aucune étape inventive⁷³ ?

D. L'utilité

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada accordera seulement un brevet pour une invention **utile**⁷⁴. En autres mots, si elle est reproduite par une personne autre que l'inventeur, l'invention doit fonctionner conformément à la divulgation.

1. La prédiction valable

Dans certaines circonstances, il sera impossible de prévoir qu'une utilisation est réellement utile. Dans ce cas, l'inventeur pourra faire une prédiction basée sur des essais et la preuve d'expert afin de prouver l'utilité de l'invention. Ce concept est connu sous le nom de la prédiction valable⁷⁵.

La prédiction valable est dans l'intérêt public, puisque plus tôt que le brevet puisse être octroyé, le plus tôt que l'invention tombe dans le domaine public.

2. La doctrine de la promesse

Dans le passé, lorsqu'un inventeur avait promis que l'invention fasse une ou plusieurs choses et qu'elle ne les faisait pas, le brevet était rejeté. Toutefois, cette doctrine de la promesse a été rejetée tout récemment par la Cour suprême du Canada puisqu'elle n'était pas fondée et allait à l'encontre de l'objet de la *Loi sur les brevets*⁷⁶.

⁷¹ *Beloit Canada v Valmet Oy* (1986), 8 CPR (3^e) 289 (CAF) à la p 297, 1986 CarswellNat 588.

⁷² *Free World Trust c Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 au para 25 [*Free World Trust*].

⁷³ *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 aux para 31-37 [*Sanofi-Synthelabo*].

⁷⁴ *Loi sur les brevets*, supra note 58, art 2 « invention ».

⁷⁵ *Apotex*, supra note 57 aux para 51-72.

⁷⁶ *AstraZeneca Canada Inc c Apotex Inc*, 2017 CSC 36 au para 51.

E. La non-évidence

Une invention ne doit pas être quelque chose d'**évident**⁷⁷. En effet, une invention nécessite une étape inventive. Si une personne versée dans l'art, compte tenu de l'antériorité, peut facilement arriver à l'invention sans trop de difficulté, l'invention ne pourrait pas recevoir un brevet⁷⁸.

La Cour suprême du Canada a proposé un critère à quatre volets pour évaluer la non-évidence :

1. Identifier la personne versée dans l'art et déterminer les connaissances générales pertinentes de cette personne
2. Définir l'idée originale de la revendication en cause
3. Recenser les différences, s'il en a, entre ce qui ferait partie de l'état de la technique et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation
4. Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité⁷⁹ ?

F. La contrefaçon des brevets

Un brevet accorde au **titulaire** le droit exclusif de fabriquer, exploiter ou vendre son invention. Cette personne est habituellement l'inventeur, à moins qu'il existe un contrat⁸⁰.

Cela dit, quiconque complète ces actes sans l'autorisation du titulaire est en violation de son brevet. La date pertinente pour la contrefaçon est la **date de publication**, soit 18 mois après la date de dépôt⁸¹.

1. Les revendications

Lorsqu'une personne désire obtenir un brevet, elle doit préciser le droit qu'elle **revendique**. En réalité, la personne qui détient un brevet a seulement un monopole sur ce qu'elle revendique dans le document soumis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

2. Les revendications essentielles et non essentielles

Il faut distinguer entre les revendications **essentiels** et les revendications **non essentielles**. Les revendications essentielles sont celles que l'inventeur considère comme fondamentales à son invention.

⁷⁷ *Loi sur les brevets*, *supra* note 58, art 28.3.

⁷⁸ *Windsurfing International Inc c BIC Sports Inc* (1985), 8 CPR (3^e) 241, 1985 CarswellNat 603 aux para 42-52.

⁷⁹ *Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 72 aux para 61-71.

⁸⁰ *Loi sur les brevets*, *supra* note 58, art 27(1).

⁸¹ *Ibid*, art 10.

Il faut donner une interprétation téléologique aux revendications et déterminer ce qu'une personne versée dans l'art considérerait comme essentiel⁸².

Si une personne viole une **revendication essentielle**, il sera en violation du droit de l'inventeur. Suivant la même logique, une personne qui contrefait à une **revendication non essentielle** ne peut pas être en violation du droit de l'inventeur.

En modifiant une partie essentielle de l'invention, la personne n'est plus en violation puisque le nouveau produit ne sera pas protégé par les revendications de l'inventeur. En revanche, si une personne change une partie non essentielle de l'invention, la partie essentielle protégée par les revendications du demandeur est toujours présente.

Il faut noter que l'intention est sans importance pour la violation des brevets. Une personne peut être en violation sans le vouloir.

Exemple 11. Les revendications essentielles et non essentielles

Alexandre a inventé une nouvelle chaise ergonomique. Il obtient un brevet dans lequel il revendique un dossier avec du tissu spécial. Il vend seulement la chaise dans les couleurs noir et blanc.

Natacha découvre la chaise et s'aperçoit que c'est une bonne idée. Toutefois, elle aimerait que la chaise soit disponible dans les couleurs rouge et bleu. Elle fabrique une chaise identique à celle d'Alexandre, mais d'une couleur différente. Le matériel de la chaise est un élément essentiel de l'invention, alors que la couleur ne l'est pas. Ainsi, la chaise de Natacha a modifié un élément non essentiel de l'invention d'Alexandre, mais a maintenu un élément essentiel. Elle est donc en violation de son brevet.

Mathilde décide elle aussi de créer une chaise. Toutefois, elle préfère utiliser du cuir plutôt que du tissu. Elle fabrique ses chaises en noir et blanc. Puisque Mathilde a modifié un élément essentiel de l'invention d'Alexandre, elle n'est pas en violation du brevet. On peut dire qu'elle a seulement copié un élément non essentiel, soit la couleur de la chaise.

3. Le moment de la contrefaçon

Pour une violation entre la date de dépôt et la date de publication, il est possible que l'inventeur n'ait aucun recours puisqu'il n'y a aucune manière de savoir qu'un brevet a été présenté.

⁸² *Free World Trust*, supra note 71 aux para 20–23.

Pour une violation entre la date de publication et la date de l'octroi du brevet, le demandeur aura droit à une **compensation raisonnable**. Il n'aura pas droit à une compensation complète puisqu'il n'est pas garanti qu'il recevra le brevet. D'ailleurs, c'est justement pour cette raison qu'aux États-Unis, les compagnies qui attendent un brevet doivent apposer « *Patent Pending* » pour avertir les autres qu'ils pourraient être en violation de leur brevet ; obligation qui n'existe pas au Canada. Une fois que le brevet a été accordé, tous les recours sont disponibles⁸³.

G. Les moyens de défense

L'**invalidité du brevet** est toujours un moyen de défense que peut soulever le défendeur. La *Loi sur les brevets* permet une exception à la contrefaçon soit l'usage, la construction ou la vente privée dans le but d'**expérimentation**. Il faut noter toutefois que c'est une exception très limitée⁸⁴.

H. Les recours

Le demandeur peut demander plusieurs choses à la Cour fédérale notamment :

- L'annulation du brevet⁸⁵
- L'octroi de dommages-intérêts
- Les règlements de comptes
- La destruction des produits contrefaits

⁸³ *Loi sur les brevets, supra* note 58, art 55(1).

⁸⁴ *Ibid*, art 55.2(1).

⁸⁵ *Ibid*, art 60(1).

Ressources utiles

Législation

Loi sur les brevets, [LRC 1985](#), c P-4.

Jurisprudence

Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc, [2008 CSC 61](#).

Apotex Inc c Wellcome Foundation, [2002 CSC 77](#).

AstraZeneca Canada Inc c Apotex Inc, [2017 CSC 36](#).

Beloit Canada v Valmet Oy (1986), 8 CPR (3^e) 289 (CAF), 1986 CarswellNat 588.

Canada (Procureur général) c Amazon.com Inc, [2011 CAF 328](#).

Free World Trust c Électro Santé Inc, [2000 CSC 66](#).

Harvard College c Canada (Commissaire aux brevets), [2002 CSC 76](#).

Hoechst c Halocarbon (Ontario) Ltd, [1979] 2 RCS 929, [1979 CanLII 235](#) (CSC).

Lawson v Commissioner of Patents, [1970] 62 CPR 101 (Ex CR), 1970 CarswellNat 361.

Monsanto Canada Inc c Schmeiser, [2004 CSC 34](#).

Pioneer Hi-Bred Ltd c Canada, [1989] 1 RCS 1623, [1989 CanLII 64](#) (CSC).

Schlumberger Ltd c Canada (Commissaire aux brevets), [1982] 1 CF 845 (CAF), 1981 CarswellNat 138.

Tennessee Eastman Co c Canada (Commissaire aux brevets), [1974] RCS 111, [1972 CanLII 167](#) (CSC).

Whirlpool Corp c Camco Inc, [2000 CSC 67](#).

Windsurfing International Inc c BIC Sports Inc (1985), 8 CPR (3^e) 241, 1985 CarswellNat 603.

V. Conclusion

Ce document a résumé trois grands volets de la propriété intellectuelle. Bien qu'il s'agisse des volets les mieux connus, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres domaines de propriété intellectuelle qui pourraient s'appliquer à une situation. Quelques exemples incluent :

- Les **dessins industriels**
- Les **renseignements confidentiels**
- La protection des **obtentions végétales**
- La protection des **topographies de circuits intégrés**

Une bonne compréhension des différents domaines de propriété intellectuelle est essentielle pour savoir lequel ou lesquels s'appliquent dans des situations particulières.