

De nouvelles modifications à la législation en matière de faillite aideront les titulaires de licences de propriété intellectuelle

AUSSI À L'INTÉRIEUR

Amazon interjette appel du rejet de son brevet de commande en « un seul clic »

Il est toujours possible de contester les ententes de règlement visant des brevets en vertu de la *Loi sur la concurrence*

Le 18 septembre 2009, plusieurs modifications attendues depuis longtemps à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (la « LFI ») et à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* (la « LACC ») du Canada sont entrées en vigueur. Une de ces nouvelles dispositions contribuera à protéger les titulaires de licences de propriété intellectuelle (« PI ») en cas de faillite des concédants de licences.

Aux termes de la common law en vigueur au Canada, il est généralement admis qu'un syndic de faillite peut résilier certains types de contrats conclus par le débiteur en faillite, afin de favoriser la restructuration de l'entreprise de ce dernier. Il n'était toutefois pas précisé clairement si ces contrats incluaient ou non les contrats de licences de PI. La question a été soulevée dans un certain nombre d'affaires au Canada sans jamais être réglée. On trouvera un exposé de ces affaires dans le bulletin *Actualités – Propriété intellectuelle* de février 2009 de Stikeman Elliott.

D'importantes modifications à la LFI et à la LACC ont été adoptées en 2005 et en 2007, mais, mis à part quelques dispositions entrées en vigueur en juillet 2008, ces modifications sont restées en suspens, dans l'attente de leur entrée en vigueur.

Conformément au décret C.P. 2009-1207, presque toutes ces modifications sont maintenant entrées en vigueur. Plus particulièrement, l'article 65.11 de la LFI a été modifié afin d'inclure la disposition suivante qui régit la résiliation de licences de PI :

65.11(7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n'empêche pas la personne de l'utiliser ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

Essentiellement, les modifications confèrent une protection similaire à celle que procure l'alinéa 365(n) du *Bankruptcy Code* des États-Unis, qui prévoit que si un syndic de faillite rejette une licence de propriété intellectuelle, le titulaire de licence a le choix de conserver ses droits aux termes de la licence tels qu'ils existaient avant la faillite pour le reste de la durée de la licence, ainsi que pour toute période additionnelle dont il peut et décide de se prévaloir.

Cette nouvelle disposition améliore la validité commerciale des contrats de licences de PI conclus au Canada. L'expression « propriété intellectuelle » n'est pas définie dans les modifications, mais on peut soutenir qu'elle comprend à tout le moins les types traditionnels de PI enregistrable, comme le droit d'auteur, les marques de commerce, les brevets et les dessins industriels. L'ajout implicite des marques de commerce est important, car celles-ci ne sont pas visées par les dispositions correspondantes de l'alinéa 365(n) du *Bankruptcy Code* des États-Unis.

Le présent bulletin est rédigé par des membres du groupe de la propriété intellectuelle de Stikeman Elliott.

RÉDACTRICE EN CHEF :
JUSTINE WHITEHEAD
jwhitehead@stikeman.com

Amazon interjette appel du rejet de son brevet de commande en « un seul clic »

Le 3 septembre 2009, Amazon.com a interjeté appel devant la Cour fédérale de la décision de la commissaire aux brevets de refuser d'accorder un brevet dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2 246 933 (la « demande 933 »).

La demande 933 prévoyait l'utilisation de « témoins » (qui sauvegardent l'adresse IP et des renseignements personnels) afin de permettre aux cyberconsommateurs de ne cliquer qu'une seule fois pour acheter l'article qui les intéressent. Selon Amazon.com, leurs témoins étaient une méthode nouvelle et non évidente visant à accélérer et à simplifier la passation des commandes en ligne. L'examinatrice avait initialement rejeté la demande au motif que l'invention revendiquée était évidente (et donc non inventive) et visait à breveter un objet qui ne pouvait l'être.

Ce rejet a été porté en appel devant la Commission d'appel des brevets du Canada (la « Commission »). Le 5 mars 2009, la Commission a rendu une décision étonnante. Bien qu'elle soit d'avis que l'invention revendiquée n'était pas évidente, la Commission a rejeté la demande, déclarant que « les concepts ou les règles plus efficaces pour effectuer des commandes en ligne constituent des méthodes pour faire des affaires. Même si ces concepts ou ces règles sont nouveaux, ingénieux et utiles, ils n'en restent pas moins non brevetables parce qu'ils constituent des méthodes pour faire des affaires. »

La Commission a conclu qu'un objet qui n'est pas « technologique » est un objet non brevetable. L'invention d'Amazon.com, en fait, n'est pas de nature technologique et ne confère aucun avantage technologique, et la forme des revendications portait sur une méthode pour faire acheter des produits, qui est un objet non brevetable.

La Commission a déclaré que pour être brevetable, une « réalisation » ou un « processus » doit « entraîner un changement de nature ou d'état par rapport à l'objet matériel ». Selon elle, l'invention de la commande en un seul clic modifie simplement le processus de passation des commandes plutôt que les produits offerts en vente.

Il n'est pas étonnant qu'Amazon.com ait interjeté appel devant la Cour fédérale sur le fondement que la Commission avait erré en prenant une telle décision. La décision de la Cour fédérale dans cette affaire aura une incidence importante sur la pratique d'accorder des brevets au Canada. D'ici à ce que cette décision soit rendue, il est toutefois intéressant de noter que la version actuelle du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (le « RPBB ») ne refuse pas expressément d'accorder la protection conférée par un brevet aux méthodes pour faire des affaires.

Les révisions proposées au RPBB relativement à l'objet et à l'utilité suivent étroitement le raisonnement de la Commission dans l'affaire Amazon.com. Le projet de révision de la section 12.04.01 indique que « l'examen des revendications s'effectue selon un [sic] double perspective, celle de la forme et de la substance, et l'exigence que l'invention se rattache à un domaine de la technologie peut, selon ce qui est approprié, être évaluée à la fois à l'égard de la forme et de la substance d'une revendication ». Le terme « technologie » signifie « l'application de savoir scientifique à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie », « matériel et outillage développés à partir du savoir scientifique » et « le domaine de savoir qui traite de l'ingénierie ou des sciences appliquées ».

L'année à venir sera très intéressante, puisque tant la Cour fédérale du Canada que la Cour suprême des États-Unis se pencheront sur la brevetabilité des méthodes pour faire des affaires. [Pour obtenir un exposé détaillé des questions soulevées aux États-Unis, veuillez consulter le bulletin *Actualités – Propriété intellectuelle* de janvier 2009 de Stikeman Elliott .]

Il est toujours possible de contester les ententes de règlement visant des brevets en vertu de la *Loi sur la concurrence*

En juin 2009, la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») a confirmé la décision de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.* (2008 CF 825, confirmée par 2009 FCA 222) qui concernait la contrefaçon de brevet. Dans sa décision, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse, Apotex, selon laquelle l'entente de règlement menant à la délivrance d'un certain brevet constituait un complot visant à réduire la concurrence et une infraction réprimée par la *Loi sur la concurrence* du Canada. Bien que, dans cette affaire, elle ait jugé que la défenderesse n'avait pas présenté une preuve suffisante à l'appui de ses allégations, la Cour n'exclut pas la possibilité que, lorsque les circonstances s'y prêtent, une entente de règlement visant un brevet pourrait bel et bien constituer un complot selon la *Loi sur la concurrence*.

Le brevet dont il est question dans l'affaire *Laboratoires Servier* a été délivré à la suite d'un long conflit portant sur des demandes de brevet déposées par ADIR, Schering Corporation (« Schering ») et Hoechst Aktiengesellschaft (« Hoechst »). Les parties ont toutes participé à l'instance devant la Cour fédérale, dans laquelle elles ont obtenu le droit de contester tout aspect des décisions du commissaire aux brevets touchant leurs droits respectifs relativement aux éléments visés par les revendications concurrentes. Après les interrogatoires préalables, les parties ont conclu un règlement, et une ordonnance sur consentement de la Cour fédérale a été prononcée au sujet de la répartition des revendications entre ADIR, Schering et Hoechst. Le résultat des revendications attribuées à ADIR a été la délivrance du brevet qu'Apotex avait prétendument contrefait.

Apotex soutenait que l'entente de règlement était illégale parce qu'elle avait été conclue expressément dans le but d'éviter qu'aucune revendication pertinente ne soit présentée ou que des revendications se chevauchent. De plus, Apotex affirmait que si le conflit avait été tranché par le tribunal plutôt que réglé, ADIR aurait pu ne jamais obtenir de droits de brevet exclusifs, avec pour résultat que la délivrance du brevet avait probablement conféré à ADIR une position sur le marché plus forte que celle qu'elle aurait autrement eue.

La Cour fédérale et la CAF ont toutes deux rejeté les prétentions d'Apotex au motif qu'elles ne constituaient que des hypothèses. Apotex n'a pas prouvé la probabilité que l'entente conférerait une position sur le marché plus forte que celle qui aurait autrement existé. La CAF a fait remarquer que la Cour fédérale aurait pu attribuer les revendications en cause exactement comme elles avaient été réparties dans l'entente de règlement. Qui plus est, chaque étape du processus, depuis la demande de chaque partie jusqu'au processus de règlement, à l'ordonnance attribuant les revendications et à la délivrance du brevet d'ADIR, était conforme aux droits d'ADIR en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles des Cours fédérales*. La CAF avait de la difficulté à concevoir qu'une entente appliquant la réparation qu'aurait pu accorder le tribunal et qui a été soumise à son approbation pourrait constituer une infraction selon la *Loi sur la concurrence*.

Malgré cette décision, la CAF n'a pas écarté la possibilité que des ententes de règlement relatives à la propriété intellectuelle soient contestées en vertu de la *Loi sur la concurrence*, estimant que dans certaines circonstances, une entente de règlement pourrait constituer le « quelque chose de plus » dont il est question dans les affaires *Eli Lilly*.

Dans les affaires *Eli Lilly*, la CAF a rétabli une demande reconventionnelle présentée par Apotex que la Cour fédérale du Canada avait rejetée. Ce faisant, la CAF a considéré que les faits en cause [c.-à-d. la cession de droits de brevet qui avait pour effet, selon Apotex, de réduire indûment la concurrence, en contravention avec la disposition relative au complot de la *Loi sur la concurrence* (art. 45)] établissaient la preuve qu'il ne s'agissait pas uniquement de l'exercice des droits de brevets, ce qui rendait applicable la disposition relative au complot. Dans une autre décision rendue ultérieurement à l'égard de la même affaire, la CAF a de nouveau conclu que « la cession d'un brevet peut, en droit, diminuer indûment la concurrence ».

Il est intéressant de noter que l'approche de la CAF est similaire à celle du Bureau de la concurrence du Canada. Le Bureau de la concurrence est d'avis que les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* (notamment le complot criminel et le truquage des offres, ainsi que le comportement susceptible d'examen dans des affaires civiles, comme l'abus de position dominante, les ventes liées, la limitation du marché, l'exclusivité, le maintien des prix de revente et le refus de vendre) s'appliquent aux comportements qui « supposent plus » que le « simple exercice » d'un droit de propriété intellectuelle. Le Bureau définit le « simple exercice » d'un droit de propriété intellectuelle comme « l'exercice du droit du titulaire d'empêcher unilatéralement d'autres personnes d'utiliser la PI » ainsi que comme « l'utilisation ou la non-utilisation d'une PI par un titulaire ». Lorsque le comportement cesse d'être unilatéral, par exemple en cas de cession de droits de propriété intellectuelle ou de concession de licences connexes, le Bureau de la concurrence indique que les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* peuvent s'appliquer.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, avec la rédactrice en chef, Justine Whitehead (jwhitehead@stikeman.com), ou avec un membre de notre groupe de la propriété intellectuelle indiqué ci-après.

**Groupe de propriété intellectuelle
de Stikeman Elliott :**

OTTAWA

Stuart C. McCormack
smccormack@stikeman.com

Kim D.G. Alexander-Cook
kalexandercook@stikeman.com

Nicole Brousseau
nbrousseau@stikeman.com

D. Jeffrey Brown
jebrown@stikeman.com

Craig Collins-Williams
ccollinswilliams@stikeman.com

Eugene F. Derényi
ederenyi@stikeman.com

Randall Hofley
rhofley@stikeman.com

Nicholas McHaffie
nmchaffie@stikeman.com

Geoff North
gnorth@stikeman.com

Ryan Sheahan
rsheahan@stikeman.com

Alexandra Stockwell
astockwell@stikeman.com

Vivien Tzau
vtzau@stikeman.com

Justine M. Whitehead
jwhitehead@stikeman.com

TORONTO

Kathryn I. Chalmers
kchalmers@stikeman.com

Martin Langlois
mlanglois@stikeman.com

MONTRÉAL

Bruno Barrette
bbarrette@stikeman.com

Jonathan Auerbach
jauerbach@stikeman.com

Marc-André Coulombe
macoulombe@stikeman.com

Mortimer Freiheit
mfreiheit@stikeman.com

Benoît Huart
bhuart@stikeman.com

Caroline Plante
cplante@stikeman.com

CALGARY

Nick J. Kangles
nkangles@stikeman.com

www.stikeman.com

STIKEMAN ELLIOTT

Pour vous abonner ou vous désabonner à cette publication, veuillez vous adresser à info@stikeman.com.

Cette publication présente uniquement des observations générales et ne se veut pas un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.