

# Tirer le meilleur parti d'une mauvaise année : causes gagnantes en matière de propriété intellectuelle en 2020

19 JANVIER 2021 12 MIN DE LECTURE

## Expertises Connexes

- [Litige en matière de propriété intellectuelle](#)
- [Propriété intellectuelle](#)

Auteur: [Sydney Young](#)

Malgré la fermeture temporaire des tribunaux au Canada au cours du premier confinement à partir de mars 2020, la magistrature et le barreau ont connu une année incroyablement chargée et riche en événements en matière de propriété intellectuelle, rattrapant le temps perdu grâce à plusieurs audiences très médiatisées et à des décisions historiques. Nous présentons ci-dessous une courte liste des principales décisions rendues au Canada en 2020 pour chacun des trois principaux domaines du droit de la propriété intellectuelle.

## Brevets

Dans le cadre du passage à l'informatique de 2020 à l'égard de tout ce qui touche à l'environnement de travail à partir du domicile pendant la plus grande partie de l'année, la Cour fédérale a rendu une décision historique fournissant des directives très nécessaires sur l'interprétation des revendications en matière de brevets de logiciels. Dans l'affaire *Yves Choueifaty v. Attorney General of Canada*, 2020 FC 837 (disponible en anglais seulement), le juge Zinn a jugé que les éléments informatiques dans la partie des revendications d'une demande de brevet constituaient un élément essentiel, annulant le rejet de la demande par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le tribunal a annulé l'utilisation par l'OPIC de l'approche problème et solution à l'égard de l'interprétation des revendications (c.-à-d., en ignorant les éléments des revendications qui ne font pas partie de la solution à un problème) et a souligné que les revendications doivent être interprétées de la même manière, avec la méthode d'interprétation téléologique dans tous les cas, que ce soit pour déterminer la contrefaçon, la validité ou l'objet. L'OPIC a depuis publié un nouvel énoncé de pratique destiné à fournir des directives sur la manière dont il appliquera la décision pour déterminer l'objet brevetable, mais il reste à voir comment cela fonctionnera en pratique.

La décision de 2020 dans le dossier *Apotex Inc v. Bayer Inc.*, 2020 FCA 86 (disponible en anglais seulement) est une décision tout aussi capitale en matière de brevets. Cette affaire impliquait quatre fabricants de médicaments génériques contestant la validité des brevets pharmaceutiques de Bayer à l'égard d'un produit contenant du rivaroxaban, un ingrédient médicamenteux actif. Teva et Apotex ont introduit leurs contestations des brevets de Bayer à quelques semaines d'intervalle, tandis que Taro et Sandoz ont quant à elles intenté leur procédure plusieurs mois plus tard. La Cour d'appel fédérale a interdit que Taro et Sandoz soient ajoutées au procès conjoint des causes présentées par Teva et Apotex, préservant l'avantage du premier arrivé de Teva et d'Apotex, si elles obtiennent gain de cause dans leur contestation des brevets de Bayer. De manière plus générale, la décision représente une incitation significative pour les opposants à engager une procédure en temps utile.

La dernière des trois principales causes en matière de brevet en 2020 que nous ciblons – mais la liste pourrait être plus longue – est la décision de la Cour d'appel fédérale confirmant

la condamnation au versement de la somme astronomique de 650 M\$ pour violation de brevet, ladite somme comprenant la comptabilisation des bénéfices, dans la décision *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemicals Company*, 2020 FCA 141 (disponible en anglais seulement). Le tribunal d'appel a reconnu qu'une comptabilité des bénéfices devrait faire la différence entre dissuader de commettre une infraction et en sanctionner une. Le tribunal a rejeté la demande de Nova Chemicals de tenir compte du prix sur le marché d'un ingrédient qu'elle aurait pu vendre, s'il n'avait pas été utilisé pour fabriquer le produit de contrefaçon, et a plutôt estimé que la comptabilisation des bénéfices devrait être fondée sur les revenus et les coûts réels. Le tribunal a également refusé d'appliquer une quelconque remise fondée sur les gains en efficacité du contrefacteur dans la production de cet ingrédient, estimant que cela ferait effectivement du contrefacteur [traduction] « un partenaire de coentreprise avec le titulaire du brevet, en mesure de tirer un certain bénéfice de son exploitation de l'invention du titulaire du brevet ».

## Marques de commerce

Aucune liste des principales causes impliquant des marques de commerce ne serait complète en 2020 sans mention de la décision *Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 FCA 134 (disponible en anglais seulement) dans laquelle la Cour d'appel fédérale a fourni des directives actualisées à l'égard de ce qui constitue l'« utilisation » d'une marque de commerce en association avec des services qui seraient normalement offerts en personne.

Cette décision fait suite à une procédure d'annulation alléguant le non-usage par Hilton de sa marque Waldorf Astoria au Canada en association avec des « services hôteliers ». Bien que Hilton n'exploite aucun hôtel Waldorf Astoria au Canada, le tribunal a reconnu que les « services » doivent être interprétés conformément aux [traduction] « pratiques commerciales du 21<sup>e</sup> siècle » et a accepté comme preuve de l'« utilisation » les services de paiement et de réservation accessibles par l'intermédiaire du site Web Waldorf Astoria au Canada. En bref, le tribunal a conclu qu'il y avait eu utilisation de la marque au Canada à l'égard de services hôteliers, puisque les personnes au Canada tirent [traduction] « un avantage matériel » de ces services. Cette cause a pour conséquence pratique qu'elle pourrait conduire à une définition élargie de l'utilisation en association avec des services, réduisant le besoin d'emplacements délimités par un toit et quatre murs (ce qui semble opportun étant donné les changements en raison de la COVID-19 qui éloignent des services en personne).

Les franchises internationales feraient bien de maintenir des sites Web accessibles au Canada et de rassembler des éléments de preuve à l'égard des services de réservation en ligne, afin de pouvoir démontrer que la valeur de ces services s'étend aux clients au Canada, même en l'absence d'une présence physique.

Nous avons également constaté comme tendance découlant de la COVID-19 l'augmentation des ventes sur le marché gris au moyen de magasins en ligne et de grandes surfaces, notamment Amazon et Costco. Les distributeurs exclusifs subissent souvent l'érosion de leur part de marché en raison des ventes sur le marché gris. Ils ont peu de recours, puisque les produits du marché gris ne sont pas considérés comme illégaux au Canada. La Cour d'appel du Québec a toutefois accordé une victoire significative aux distributeurs exclusifs dans sa décision *Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd.*, 2020 QCCA 1331. Dans cette affaire, Simms, le distributeur exclusif des jeans de marque Rock & Republic au Canada, a poursuivi avec succès Costco pour avoir vendu des jeans de marque Rock & Republic à un prix réduit, alors qu'elle avait été informée de l'existence du contrat de distribution exclusive. La Cour d'appel du Québec a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle Costco était responsable d'ingérence dans les relations économiques en ne respectant pas les droits contractuels de Simms lorsqu'elle a été avisée de ces droits. Le

tribunal a également confirmé la condamnation au versement de la somme de 500 000 \$ à titre de dommages punitifs par Costco, sur la base de son mépris agressif des droits contractuels de Simms et de son refus de divulguer la source de ses marchandises du marché gris. Cette affaire s'écarte du critère habituel de « conduite malveillante et abusive » normalement réservé à l'octroi de dommages punitifs et constitue un sérieux avertissement pour les vendeurs qui exercent leurs activités sur le marché gris.

La Cour fédérale a également envoyé un message fort aux imitateurs de marques connues dans la décision *Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Herbs "R" Us Wellness Society*, 2020 CF 682. Les marques en litige dans cette cause doivent être montrées comme illustrées ici et ici pour apprécier l'importance de la ressemblance visuelle.

Étant donné que les circuits commerciaux et la nature des marchandises étaient très différents, le tribunal a refusé de conclure à une violation de la marque de commerce et à la commercialisation trompeuse, car, selon lui, le consommateur canadien moyen ne penserait vraisemblablement pas que le détaillant de jouets Toys "R" Us a étendu ses services à ceux qui sont liés au cannabis. Toutefois, le tribunal a conclu que la marque de la défenderesse était susceptible de déprécier l'achalandage attaché au dessin de la marque déposée Toys "R" Us, et a accordé une injonction interdisant l'utilisation du dessin de la marque de la défenderesse, en plus de 30 000 \$ à titre de dommages-intérêts. La conduite de la défenderesse a de plus été ternie par la preuve que la défenderesse exerçait ses activités sans licence et commercialisait des produits comportant un « contenu pour adultes », ayant pour résultat un message clair selon lequel le commerce capitalisant sur l'achalandage ou « l'emploi tour à tour » d'indices de marques célèbres ne serait pas toléré.

## Droits d'auteur

La cause la plus notable de l'année dernière en matière de droit d'auteur est incontestablement la décision de la Cour d'appel fédérale dans le dossier *Université York c. Copyright Licensing Agency*, 2020 CAF 77. Cette décision porte sur un tarif provisoire établi par la Commission du droit d'auteur du Canada et administré par Access Copyright à l'égard des redevances payables pour la copie d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par les établissements d'enseignement postsecondaire. York a réussi à convaincre le tribunal d'appel que les tarifs approuvés par la Commission du droit d'auteur ne sont pas obligatoires et ne lient pas les personnes qui ne sont pas titulaires de licence. Toutefois, le tribunal a estimé que l'utilisation par York des œuvres protégées par le droit d'auteur ne relevait pas de l'exception pour utilisation équitable prévue par la *Loi sur le droit d'auteur*, bien que York ait mis en place des lignes directrices à l'égard de l'utilisation équitable. Selon le tribunal, l'utilisation équitable est un droit réservé à l'utilisateur final, comme les étudiants de York, mais pas à York elle-même. Les deux parties ont interjeté appel de la décision et la Cour suprême du Canada en est maintenant saisie, l'autorisation de faire appel ayant été accordée aux deux parties à la fin de l'année dernière.

D'autres décisions importantes en matière de droits d'auteur rendues en 2020 concernaient l'utilisation non autorisée de documents protégés par le droit d'auteur sur Internet. La première décision, *Wiseau Studio, LLC et al v. Harper et al.*, 2020 ONSC 2504 (disponible en anglais seulement), est axée sur un film intitulé *The Room*, qui est devenu un classique culte après sa sortie en 2003 pour avoir été salué comme [traduction] « le meilleur des pires films ». Le créateur du film, Tommy Wiseau, a poursuivi les créateurs d'un documentaire intitulé *Room Full of Spoons*, qui présentait un important contenu tiré du film. La Cour supérieure de justice de l'Ontario a jugé que l'utilisation de parties du film dans le documentaire était autorisée aux termes de l'exception pour « utilisation équitable » à des fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles. Le tribunal a également rejeté la demande du demandeur pour atteinte aux droits moraux. Il a conclu que le [traduction] « un ton négatif » du documentaire ne violait pas les droits moraux du

demandeur, car aucune distorsion ou modification n'avait été apportée à l'œuvre. Pour faire bonne mesure, le tribunal a ajouté ce qui suit : [traduction] « [d]ans la mesure où le documentaire dépeint Wiseau comme quelqu'un qui a fait un mauvais film, il n'y a rien de nouveau à cela ».

L'autre décision clé en matière de droit d'auteur, *Rallysport Direct LLC c. 2424508 Ontario Ltd.*, 2020 CF 794, a des implications appréciables à l'égard de la publication de photographies sur Internet. La Cour fédérale a estimé que la copie et l'affichage par la défenderesse de photographies qui avaient été affichées pour la première fois sur le site Web de la demanderesse constituaient une violation du droit d'auteur et a accordé des dommages-intérêts d'origine législative de 250 \$ par œuvre, soit un total non négligeable de 357 500 \$ à l'égard de tels dommages-intérêts. La véritable leçon à tirer de la décision *Rallysport*, ce qui peut surprendre de nombreux internautes, est que les œuvres sur Internet ne peuvent pas être librement utilisées simplement parce qu'elles sont facilement et publiquement accessibles en ligne.

Bien qu'il n'y ait pas de point commun à toutes les décisions importantes de 2020 en matière de propriété intellectuelle, il est clair que ces décisions fortes auront une influence pour les années à venir. Les avocats et les décideurs devraient se féliciter d'avoir pu faire avancer les dossiers malgré tous les défis du travail à domicile, ainsi que le stress supplémentaire et les ravages causés par la pandémie. Alors que nous espérons tous une meilleure année 2021, prenons le temps de remercier celles et ceux qui nous ont permis de traverser cette crise.