

LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ORDONNE UN PROCÈS SÉPARÉ SUR L'INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS D'UN BREVET

Bob H. Sotiriadis et Alexandra Steele*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

La Cour fédérale du Canada a récemment élargi son interprétation, habituellement restrictive, de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* en ordonnant que l'interprétation des revendications d'un brevet fasse l'objet d'un procès préliminaire séparé de celui des questions de contrefaçon, de la validité du brevet et des dommages et profits.

Dans *Realsearch Inc. c. Valone Kone Brunette Ltd.*, (2003) F.C.T. 669, 28 mai 2003 (Noël J.), la demanderesse a institué une action en contrefaçon de brevet contre la défenderesse. Le brevet de la demanderesse vise un mécanisme utilisé pour enlever l'écorce sur des troncs d'arbres (billots). La défenderesse a nié toute contrefaçon du brevet en cause et, se portant demanderesse reconventionnelle, elle a allégué l'invalidité du brevet. Sur requête en vertu de la règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, la défenderesse a demandé au tribunal une instruction séparée sur l'interprétation des revendications du brevet.

La règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* permet à une partie de demander à la Cour de scinder les questions qui doivent être tranchées par le juge du procès. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, la Cour peut ordonner une instruction séparée de la question de la responsabilité d'un défendeur pour contrefaçon de celle des dommages et/ou profits réclamés par le demandeur. Il s'agit d'un recours exceptionnel et discrétionnaire : la Cour accorde rarement de telles ordonnances sans le consentement des parties. Tel qu'énoncé dans l'affaire *CIBA-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd.*, (2001), 14 C.P.R. (4th) 491, la partie requérante doit démontrer que la scission des questions en litige aura pour conséquence,

© CIPS, 2003.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2003 (vol 7, n° 3). Publication 068.055F.

selon toutes probabilités, une résolution qui soit la plus juste, expéditive et économique pour solutionner le litige.

Les décisions de la Cour suprême dans *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, (2000) 2 R.C.S. 1067 et *Free World Trust c. Electro Sante Inc.*, (2000), 9 C.P.R. (4th) 168 ont confirmé qu'en droit canadien, l'interprétation des revendications d'un brevet précède nécessairement l'analyse des questions de validité, contrefaçon et des dommages et profits.

Dans l'affaire *Realsearch*, la défenderesse a plaidé que l'interprétation des revendications du brevet au début des procédures aurait pour effet, entre autres, de réduire la durée des interrogatoires, augmenter les possibilités de règlement et informer le public de l'étendue du brevet. La Cour fédérale a effectivement conclu que l'interprétation des revendications du brevet permettrait aux parties de mieux évaluer les enjeux du litige. La Cour a donc décidé qu'il serait bénéfique pour toutes les parties d'obtenir d'abord une décision sur l'interprétation des revendications du brevet et elle a donc ordonné une instruction séparée sur cette question.

Cette affaire ressemble à l'affaire américaine « Markman » (*Markman c. Westview Instruments Inc.*, (1996) 52 F.3d 967, confirmée à 116 S.Ct. 1384). En effet, aux États-Unis, les litiges en matière de brevets peuvent être décidés par un jury. Dans l'affaire « Markman », il avait été décidé que l'interprétation des revendications d'un brevet était une question de droit et par conséquent, les tribunaux devaient d'abord déterminer l'interprétation du brevet, et ce, avant que la question de la contrefaçon soit soumise au jury pour décision. Au Canada, bien qu'il n'y ait pas de procès par jury devant la Cour fédérale, la Cour a tout de même décidé, en se fondant sur les principes énoncés dans les affaires *Camco* et *Free World Trust* précités, que l'interprétation des revendications d'un brevet précédait nécessairement l'analyse en validité et en contrefaçon et qu'un procès séparé pouvait être ordonné sur cet aspect seulement.

À prime abord, une instruction séparée sur l'interprétation des revendications d'un brevet ne semble pas résulter en une économie de temps ou de ressources pour les parties et pour la Cour puisqu'il faut nécessairement aller à procès sur cette question. Par contre, un jugement sur l'interprétation du brevet en cause pourrait ouvrir la porte à des requêtes pour jugement sommaire si, par exemple, l'interprétation des revendications du brevet démontre qu'il ne peut y avoir de contrefaçon et qu'il n'y a donc aucune question litigieuse à être soumise à la Cour. En ce sens, et tel que noté par la Cour, si les chances de règlement de dossier sont augmentées par l'interprétation des brevets au début des procédures, alors ces ordonnances de type « Markman » auront atteint leurs objectifs. Seul le passage du temps

révélera si la Cour fédérale continuera d'appliquer les principes énoncés dans l'affaire *Realsearch* et l'utilité réelle de ce type d'ordonnance dans la réalité d'un litige.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

