



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

TIRER LE MEILLEUR PROFIT D'UN BREVET: LE DROIT SUR LES REDEVANCES APRÈS EXPIRATION

JUSTIN FREEDIN*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Lors de la négociation d'une convention de licence, la durée de l'accord est un aspect important sur lequel il faut se pencher; les deux parties ont intérêt à connaître précisément quand commence leur entente commerciale et à quel moment elle prend fin. Dans une licence d'exploitation de brevet, un concédant de licence peut souhaiter percevoir des redevances le plus longtemps possible afin d'en tirer le plus profit. Malheureusement pour le concédant, le monopole accordé par un brevet est limité dans le temps.

Or, bien que la durée d'un brevet soit limitée par le gouvernement, un concédant et un détenteur de licence ont toute liberté contractuelle pour définir la durée de leur convention de licence, et ce, de multiples façons. Que ce soit intentionnel ou non, la durée négociée par les parties peut potentiellement s'étendre au-delà de la durée de vie d'un brevet. Aux États-Unis, une telle pratique est interdite et le concédant ne peut percevoir des redevances issues de l'exploitation d'un brevet suite à l'expiration ou à l'invalidation de celui-ci. Cependant, au Canada, ces types d'ententes sont autorisés. Le concédant peut effectivement continuer à bénéficier d'un brevet expiré ou invalide jusqu'au terme de la convention de licence.

Le droit aux États-Unis

© CIPS, 2015.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2015 (vol. 19 n° 1) du cabinet. Publication 068.197F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Aux États-Unis, il a depuis longtemps été établi qu'un accord pour le paiement de redevances couvrant l'exploitation d'un brevet expiré est illégal. Bien que ceci ait été clairement défini par la décision de la Cour suprême américaine *Brulotte v Thys Co* [379 US 29 (1964) <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/379/29/case.html>>] (Brulotte) en 1964, une décision plus récente *Kimble v Marvel Entertainment LLC* [135 S Ct 2401 (2015), <http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-720_jiel.pdf>] (Kimble) confirme l'importance d'avoir une bonne connaissance de la loi en matière de propriété intellectuelle lorsque l'on négocie une licence de brevet. Curieusement, les deux parties dans l'affaire Kimble ont admis ne pas connaître la décision Brulotte lors de la mise en vigueur de leur convention de licence. Celle-ci a donc été négociée dans l'optique que Marvel continuerait à payer des redevances jusqu'à l'épuisement des articles de vente sous licence, sans date d'échéance prédéterminée mettant fin aux paiements de redevances, et sans stipulations concernant l'expiration ou l'invalidité du brevet. En conséquence, le terme de la licence a fini par outrepasser celui du brevet.

La Cour a suivi la décision de l'affaire Brulotte et a jugé que Kimble ne pouvait pas percevoir des redevances pour des ventes ayant eu lieu après l'expiration du brevet. Tout en reconnaissant que l'arrêt Brulotte puisse empêcher des parties de conclure les accords qu'elles souhaitent, elle fit remarquer que les parties peuvent trouver des moyens de contourner la décision Brulotte tout en parvenant aux mêmes fins. Par exemple, les parties peuvent: (1) différer les paiements pour l'exploitation d'un brevet avant son expiration dans la période suivant son expiration, (2) demander le paiement de redevances pour des brevets multiples jusqu'à ce que le dernier de ces brevets expire, (3) lier les redevances à des droits non-brevets, ou (4) conclure des ententes commerciales pour partager les risques et les avantages autrement que par le paiement de redevances.

Le droit canadien

Au Canada, les règles sont très différentes; un concédant de licence peut recevoir des redevances pour l'exploitation d'un brevet même après l'expiration de celui-ci. La formulation des dispositions de la convention de licence constitue le facteur déterminant. Si la convention de licence prévoit un terme qui n'est pas lié à la validité d'un brevet, la convention de licence demeurera en vigueur même si le brevet est expiré ou se voit invalidé d'une quelconque façon. Toutefois, en l'absence de toute disposition expresse, il y a présomption que la licence se poursuive jusqu'à l'expiration du brevet, mais pas au-delà de cette échéance [*Culzean Inventions Ltd. v. Midwestern Broom Company Ltd., Midwestern Marketing Canada Ltd.*, 1984 CanLII 2276 (SK QB; 1984-01-13), <<http://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/1984/1984canlii2276/1984canlii2276.html>>].

Dans la cause *Coyle v Sproule* [1941 CanLII 69 (ON SC; 1941-05-07), <<http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1941/1941canlii69/1941canlii69.html>>] (Coyle) datant de 1942, la Haute Cour de justice de l'Ontario a réitéré un principe établi

depuis plusieurs années dans la cause *Duryea v Kaufman* (1910), 21 OLR 161, qui stipule que c'est la convention de licence qui régit le paiement de redevances. La validité d'un brevet n'est en rien liée à une quelconque obligation de payer des redevances, à moins que la convention de licence comporte une garantie expresse ou implicite de la validité du brevet, ou à moins qu'il y ait fraude. Ce principe a par la suite été appliqué dans l'arrêt *Trubenizing Process Corp v John Forsyth Ltd* [1943 CanLII 10 (SCC; 1943-06-09), <<http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1943/1943canlii10/1943canlii10.html>>] datant de 1943, où la Cour a précisé que l'obligation de payer des redevances émane de la licence. La Cour a stipulé que, sauf disposition contraire, le paiement de redevances est un engagement indépendant sans lien avec la validité du brevet concédé par licence.

De plus, il a également été jugé que contester la validité d'un brevet n'est peut-être pas une défense invocable par un détenteur de licence dans une action en contrefaçon. Dans *Coyle*, la Cour a refusé de laisser un détenteur de licence d'invoquer l'invalidité d'un brevet dans le but de justifier le non-paiement de redevances. Selon la Cour, en concluant un accord de convention de licence, le détenteur de licence a reconnu que le brevet était valide. Par conséquent, le détenteur de licence ne pouvait attaquer la validité du brevet pendant la durée de la convention de licence.

Dans la cause plus récente *Culzean Inventions Ltd v Midwestern Broom Company Ltd* [1984 CanLII 2276 (SK QBI 1984-01-13), <<http://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/1984/1984canlii2276/1984canlii2276.html>>] datant de 1984, la Cour a déclaré qu'en l'absence de toute disposition expresse, il y a présomption que la licence se poursuit jusqu'à l'expiration du brevet, mais pas au-delà de cette échéance. Cependant, une stipulation expresse quant à la durée prime. Dans *Culzean*, la convention de licence prévoyait un terme allant jusqu'au 31 mars 1980, soit cinq ans après l'expiration du brevet le 25 mars 1975. Ainsi, la convention de licence prévoyait expressément une échéance qui n'était pas liée à l'expiration du brevet. Puisqu'il n'y avait aucune preuve que la licence soit contraire à l'intérêt public, la Cour a maintenu que la licence était valide et demeurait effective même après l'expiration du brevet.

Conclusion

Il est évident que le droit régissant les licences d'exploitation de brevets est très différent aux États-Unis et au Canada. Afin d'éviter toute surprise, il est important que le concédant de licence de même que le détenteur de licence s'entendent sur le choix de la juridiction qui régit leur convention. Au Canada, les parties bénéficieront d'une plus grande liberté dans la négociation de la durée de leur convention. Bien que les parties puissent s'entendre sur le paiement de redevances couvrant l'exploitation d'un brevet après son expiration, la prudence devrait être de mise lors de la conclusion d'un tel accord. Au Canada, la Cour a démontré dans l'affaire *Culzean* qu'elle pourrait potentiellement invoquer des principes d'équité dans le but

de rendre de telles clauses invalides si celles-ci sont contraires à l'intérêt public, par exemple en étant déraisonnables, abusives, ou si elles restreignent le libre-échange



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006