

LES DERNIERS MOTS DU MILLÉNAIRE DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE EN MATIÈRE DE BREVETS

François M. Grenier*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
Centre CDP Capital
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

- 1 Introduction
- 2 Le critère d'intervention de la Cour d'appel fédérale
 - 2.1 Évidence et anticipation :
 - 2.2 Ambiguïté et insuffisance du mémoire descriptif :
 - 2.3 Contrefaçon :
 - 2.4 Octroi de dommages intérêts et refus d'une reddition de compte :
- 3 Interprétation des brevets
- 4 Validité
 - 4.1 Anticipation et évidence :
 - 4.2 Utilité.
 - 4.3 Ambiguïté
- 5 Succès commercial
- 6 Contrefaçon
- 7 Experts
 - 7.1 Qualifications de l'expert.
 - 7.2 Utilisation de la preuve d'expert
- 8 Redressements
- 9 Erreur cléricale
- 10 Conclusion

1. Introduction

La Cour fédérale du Canada est une création statutaire du Parlement fédéral¹. La section de première instance a juridiction concurrente avec les cours de juridiction supérieure des diverses provinces lorsqu'un remède est recherché relativement à un brevet d'invention². Les jugements finaux de la section de première instance en cette matière étant appelables de plein

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2000.

* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

¹ *Loi sur la Cour fédérale* L.R.C. (1985) ch. F-7.

² *Loi sur la Cour fédérale*, note 1, article 20.

droit devant la Cour d'appel fédérale³, les parties impliquées dans de tels litiges n'hésitent pas à s'y adresser, les enjeux étant souvent importants.

Considérant l'engouement limité de la Cour suprême du Canada pour les questions relatives aux brevets d'invention, la Cour d'appel fédérale est, généralement, l'interlocuteur judiciaire de dernier niveau des praticiens en ce domaine. Il y a, bien sûr, quelques égarements devant les diverses cours d'appel provinciales⁴. Toutefois, sauf rares exceptions, les tribunaux provinciaux, en matière de brevets, se prononceront sur des questions périphériques (propriétés, licences et cessions), questions sur lesquelles ils ont juridiction exclusive. La très grande majorité des actions relatives à la contrefaçon de brevets, initiées en vertu de la *Loi sur les brevets*⁵ sont entendues par la Cour fédérale du Canada et la Section d'appel est éventuellement appelée à se prononcer sur toutes les questions d'intérêt de ce domaine du droit.

Pour connaître ses derniers mots du millénaire, les jugements de la Cour d'appel fédérale rendus depuis 1995, ont été étudiés. L'analyse qui suit est qualitative plutôt qu'exhaustive; tous les jugements ne seront pas discutés. Ont été volontairement exclus, tous les jugements de la Cour traitant du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*⁶ édicté en 1993, réglementation qui a nécessité de nombreuses interventions de la Cour ces dernières années.

Également, ne seront pas discutés les jugements traitant de questions de procédures ou les jugements motivés par une situation de fait unique, l'intérêt de la présente étude résidant plutôt dans l'analyse de jugements qui discutent de nouvelles questions de droit, annoncent de nouvelles tendances jurisprudentielles ou clarifient la jurisprudence antérieure.

Les jugements qui interprètent la Loi (« case law » pour nos collègues de droit commun) font du droit une science (inexacte) en évolution. A l'aube de l'an 2000, où en sommes-nous en droit des brevets?

³ *Loi sur la Cour fédérale*, note 1, article 27.

⁴ *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A.C.B.), *Positive Seal Dampers Inc. c. M. & I Heat Transfer Products Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 319 (C.A. Ont.), *Free World Trust c. Electro Santé Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 456 (C.A. Qué., appel entendu en Cour suprême le 14 décembre 1999), *Capitanescu c. Universal Weld Overlays Inc.* (1999), 87 C.P.R. (3) 60 (Alta C.A.).

⁵ L.R.C. (1985) ch. P-4.

⁶ DORS/93-133.

2. Le critère d'intervention de la Cour d'appel fédérale

La Cour n'interviendra pas systématiquement lorsqu'une erreur de faits est alléguée et même démontrée. À ce niveau, rien de nouveau! Lorsqu'il s'agit d'une erreur sur une question de faits, la Cour n'interviendra que s'il est démontré qu'il y a eu « erreur palpable ou importante » (*palpable or overriding*) à laquelle on ne peut déroger. La Cour a maintes fois rappelé cette règle dans le contexte de l'étude de diverses questions en litige portées devant elle :

2.1 Évidence et anticipation :

The trial judge considered the argument of anticipation, although he did not refer to the test explicitly, and he rejected the proposition that the respondents' invention had been anticipated. He concluded that Velasques was not a perfect fit with any of the claims of the respondents' patent. A review of the evidence indicates that he made no palpable or overriding error which would permit this court's intervention. It was his privilege to decide on the weight to be given to the various testimonies. His finding, which is a question of fact, cannot be reviewed.

(...)

Since obviousness is a question of fact, the trial judge's findings, should not be disturbed lightly : (citations omises)⁷

2.2 Ambiguïté et insuffisance du mémoire descriptif :

With respect to the requirements of s. 34(2), the appellant argued that the composition claims were deficient in not including a reference to a difficulty encountered by both Apotex and Merck in formulating their respective products. Dr. Sherman testified that he had encountered the greatest difficulty of any product development in his experience. In particular, Dr. Sherman testified that one of the examples of a pharmaceutically acceptable carrier given in the disclosure of the patent, microcrystalline cellulose, in fact led to the unacceptable degradation of enalapril maleate. However, there was also

⁷ *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 188 (C.A.F.), pp. 202-204; voir aussi *CFM Inc. c. Wolf Steel Ltd.* (1996), 64 C.P.R. (3d) 75 (C.A.F.).

evidence before the trial judge, in the form of Dr. Schwartz's testimony on behalf of Merck, to the opposite effect. Again, the trial judge reached his conclusion on the evidence, and I was not persuaded by the appellant that on this or any other factual issue, the trial judge had fallen into palpable and overriding error.⁸

2.3 Contrefaçon :

En résumé, je ne suis pas convaincu que le juge de première instance a mal compris la position des appelantes. Ses conclusions sont fondées sur les éléments de preuve qu'il a jugés dignes de foi et crédibles et il n'a pas été démontré qu'il a commis une erreur manifeste et dominante ayant faussé son appréciation des faits

(...)

L'important était de savoir si, en se servant du brevet, une personne versée dans l'art pouvait en arriver au dosage permettant une distribution plus uniforme de l'assouplisseur imprégné dans le substrat. Il semble que ce soit la conclusion à laquelle le juge de première instance est arrivé, d'après la preuve, et c'est pourquoi, au bout du compte, il a jugé qu'il y avait eu contrefaçon.

(...)

Il y avait des éléments de preuve pour appuyer cette conclusion. La clé du succès consistait à utiliser un agent distributeur de façon à favoriser une distribution plus uniforme au moment du transfert de l'assouplisseur du substrat aux vêtements à sécher. Je suis convaincu que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que le SMS utilisé dans les formules de Bounce servait à cette fin et contrefaisait donc le brevet.⁹

2.4 Octroi de dommages intérêts et refus d'une reddition de compte :

Deuxièmement, il est bien établi qu'une cour d'appel, comme la Cour, ne s'immisce en règle générale dans l'exercice d'un pouvoir

⁸ *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.), p. 385; voir aussi *Hi-Qual Manufacturing Ltd. c. Rea's Welding & Steel Supplies Ltd.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 270 (C.A.F.).

⁹ *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.), pp. 510-511, (1995) A.C.F. 1005 (C.A.F.), au paragraphe 16.

discrétionnaire conféré à un juge de première instance que dans les cas où il est démontré, selon la norme de preuve appropriée, que le juge de première instance a exercé son pouvoir en se fondant sur un principe erroné, ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou dans les cas où l'ordonnance rendue n'est ni juste ni raisonnable. Dans le présent appel, les questions soulevées par les intimées aux paragraphes 140 à 155 de leur exposé des faits et du droit ou dans leurs plaidoiries écrites et orales ne m'ont pas convaincu qu'une telle intervention de la Cour est justifiée.¹⁰

Dans tous ces cas, la Cour a refusé d'intervenir, même si elle admet qu'elle aurait pu parvenir à une conclusion différente, dans la mesure où il y avait suffisamment de preuve pour permettre au juge de première instance de conclure en droit comme il l'avait fait.

3. Interprétation des brevets

Lorsque vient le temps de rendre jugement, avant de traiter de questions telles la validité et la contrefaçon du brevet, la Cour doit, dans tous les cas, d'abord interpréter celui-ci. Le fait que le Juge de première instance ne suive pas cette méthode d'analyse rigoureuse, soulève une certaine inquiétude quant au bien-fondé de la décision rendue, mais n'est pas nécessairement fatal à celle-ci :

L'omission du juge de première instance de suivre la bonne méthode d'analyse suscite à première vue des réserves, mais n'entraîne pas en soi l'annulation de sa décision.¹¹

Le mémoire descriptif doit être considéré tel qu'écrit, indépendamment des intentions de l'inventeur. La Cour ne peut considérer de la preuve extrinsèque pour interpréter le brevet¹². En ce qui concerne les revendications, la Cour ne peut les réécrire. La Cour ne peut faire dire à une revendication « ... *things which in fact it does not say at all* »¹³

La délicate question de la référence au mémoire descriptif pour interpréter les revendications d'un brevet a refait surface. Le droit à cet égard paraissait

¹⁰ *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*, note 9, p. 525 C.P.R., paragraphe 54 A.C.F.

¹¹ *Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.* (1999), (1999) A.C.F. 315 (C.A.F.), au paragraphe 13, 86 C.P.R. (3d) 221 (C.A.F.), p. 227.

¹² *Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.*, p. 226.

¹³ *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 512 (C.A.F.), p. 517; voir aussi *Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 470 (C.A.F.), p. 475.

relativement clair suite à l'arrêt de la Cour d'appel dans *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble* ¹⁴. Dans cet arrêt, la Cour avait énoncé que faire référence au mémoire descriptif est :

- a) permis, pour aider à comprendre les mots utilisés dans les revendications;
- b) inutile, quand les mots utilisés dans les revendications sont clairs et dépourvus d'ambiguïté;
- c) interdit, aux fins de varier l'étendue de protection accordée par les revendications.

Toutefois, la Cour a récemment rappelé que les mots doivent être lus dans leur contexte et qu'il était imprudent de considérer que les mots étaient clairs et dépourvus d'ambiguïté sans une prudente étude du mémoire descriptif :

Il est de jurisprudence constante que le recours à l'exposé de l'invention est : (1) permis pour mieux comprendre les termes employés dans la revendication; (2) inutile lorsque l'énoncé de la revendication est clair et nonéquivoque ; (3) inacceptable pour modifier la portée des revendications (Voir les arrêts *Beecham Canada Ltd. et al. c. Procter-Gamble Co.*, (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, à la page 14 (C.A.F.) (le juge Urie) et *Dableh c. Hydro-Ontario*, (1996) 3 C.F. 751, (C.A.F.), à la page 776.). Toutefois, ainsi que le juge Stone l'a fait remarquer dans l'arrêt *TWR Inc. c. Walbar of Canada Inc.* ((1991), 39 C.P.R. (3d) 176, à la page 188), "(c)ela ne signifie pas toutefois que les revendications ne doivent jamais être interprétées à la lumière du reste du mémoire descriptif. Cela signifie que ce recours ne doit servir qu'à aider à comprendre le sens dans lequel sont employés les mots ou les expressions figurant dans la revendication". Dans l'arrêt *Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.* ((1994), 56 C.P.R. (3d) 470, à la page 482 (C.A.F.)), le juge Robertson a cité et approuvé la mise en garde formulée par Hayhurst, qui avait déclaré, dans son ouvrage : (TRADUCTION) "Les termes doivent être pris dans leur contexte, de sorte qu'il est bien souvent risqué de conclure qu'un terme est simple et non ambigu sans examiner soigneusement le mémoire descriptif (...)"¹⁵

¹⁴ (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), p. 11.

¹⁵ *Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.*, note 11, A.C.F. paragraphe 17, C.P.R. pp. 228-229.

Cette dernière citation est tirée de la décision de la Cour dans *Bourgault Industries Ltd.* Deux ans après avoir entendu l'affaire *Nekoosa*, à laquelle fait référence l'Honorable juge Décary dans l'affaire *Bourgault Industries Ltd.*, la Cour a rendu jugement dans l'affaire *Dableh*¹⁶, et réitérait textuellement le principe énoncé dans *Beecham* en citant l'affaire *Nekoosa*, sans énoncer cette réserve qu'on y retrouve, précisant toutefois que dans l'affaire *Nikoosa*, la référence au mémoire

descriptif avait été nécessaire en raison de l'ambiguïté d'un terme utilisé dans les revendications. Dans l'affaire *M & I Heat Transfer Products Ltd.*, la Cour confirmait que pour interpréter les revendications d'un brevet, il fallait considérer la signification évidente des mots utilisés dans celles-ci, avec référence appropriée au mémoire descriptif et dessins du brevet, aidé en cela par les témoignages d'experts versés dans l'art :

We are all of the view that the appeal must be dismissed. With respect to construction of the patent, the learned Trial Judge did not err in law in his analysis. He relied on the plain wording of claim 1, but with appropriate reference to the disclosures and drawings of the patent (reported 53 C.P.R. (3d) 259). In this he was obviously much assisted by the evidence of the experts, particularly that of Mr. Hubbert, the respondent's expert. He obviously relied a great deal on Hubbert's evidence as to the meaning of certain terms of art in claim 1, the claim in issue. This was entirely appropriate.¹⁷

Avec respect pour l'opinion contraire, cette façon de procéder devrait être considérée, dans tous les cas, l'approche correcte à l'interprétation d'un brevet, par ailleurs conforme à l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt *Consolboard*, récemment repris par le Juge Stone dans *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*¹⁸ :

Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes: "En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines Limited*, (1947) R.C. de l'É. 306.

¹⁶ *Dableh c. Ontario-Hydro* (1996), 68 C.P.R. (3d) 128 (C.A.F.).

¹⁷ *M & I Heat Transfer Products Ltd. c. Airseal Controls Inc.* (1998), 77 C.P.R. (3d) 126 (C.A.F.), p. 127.

¹⁸ *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*, note 9, p. 514; voir aussi *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.* (1996) 63 C.P.R. (3d) 473 (C.A.F.), p. 486.

(TRADUCTION) ... une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande. (à la p. 316)

Il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement, (*Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation*), (1950) R.C.S. 36, sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n'est pas le moment d'être trop rusé ou formaliste en matière d'oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l'arrêt *Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada*, (1934) R.C.S. 570, à la p. 574: (TRADUCTION) "quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet". Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beaucoup plus longtemps dans l'arrêt *Hinks & Son v. Safety Lighting Company*, (1876), 4 Ch. D. 607. Il a dit que l'on devait aborder le brevet "avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile".¹⁹

Voici d'autres conclusions intéressantes de la Cour au chapitre de l'interprétation des brevets.

En l'absence d'une description textuelle adéquate, on ne peut faire référence au dessin seulement pour prétendre que l'invention a été décrite distinctement et de façon explicite, tel que le requiert l'article 34 de la Loi :

The appellants submit that she has not given the required weight to the drawings in trying to understand the teaching of the patent as to the claims in issue. We are in agreement with the trial judge that, in the absence of an adequate textual exposition, the relative scale of components and distances from each other in the drawings may not particularly, distinctly or explicitly define the invention as required by s. 34 and, in our view,

¹⁹ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited* (1981), (1981) 1 R.C.S. 504 (C.S.C.), pp. 520-521.

she was entitled to conclude that they did not so define it in this case.²⁰

De même, on ne peut utiliser un dessin réalisé par un expert pour interpréter un brevet et dégager les caractéristiques essentielles de l'invention décrite et revendiquée dans celui-ci²¹.

Il est possible de donner un mot utilisé dans un mémoire descriptif une signification autre que celle généralement acceptée dans l'art pertinent. La preuve à cet égard devra toutefois être très claire²².

La date pertinente à laquelle il faut satisfaire aux conditions de l'article 34 de la Loi est la date du brevet :

As a prefatory remark, it ought to be pointed out that a patent is to be construed at the date it is issued. Any doubt about such date is conclusively settled by reference to the French version of a statement made to that effect by Pigeon J. in *Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada)*, (1976) 1 S.C.R. 555, at p. 560, 17 C.P.R. (2d) 97 at p. 101, 54 D.L.R. (3d) 711 (where the words « la date de la délivrance du brevet » are used). The trial judge erred, therefore, in asserting that the patent was to be construed as of October 10, 1979, the date of the filing of the U.S. application upon which priority is based.²³

4. Validité

En vertu du paragraphe 43(2) de la Loi, une fois délivré le brevet jouit d'une présomption de validité pour chacun de ses attributs (titre, inventivité, nouveauté, utilité, etc.). Ainsi, c'est celui qui attaque le brevet qui doit en prouver l'invalidité. Toutefois, le fardeau de prouver la validité d'un brevet reviendra au breveté lorsque celui qui l'attaque met de l'avant certains éléments de preuve en démontrant l'invalidité, par prépondérance de preuve :

En tout état de cause, il me semble que le juge de première instance avait raison de dire à la page 16 de ses motifs "qu'il incombe au breveté d'établir la validité du brevet une fois que la partie qui la conteste offre une certaine preuve en ce sens, selon

²⁰ *Reliance Electric Industrial Co. c. Northern Telecom Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 299 (C.A.F.), pp. 301-302

²¹ *Hi-Qual Manufacturing Ltd. c. Rea's Welding & Steel Supplies Ltd.*, note 8, p. 170.

²² *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, note 13, p. 515.

²³ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.), p 426.

la prépondérance des probabilités", en citant la décision de cette Cour dans l'affaire *Tye-Sil Corp. Ltd. c. Diversified Products Corp. et al.* ((1991), 35 C.P.R. (3d) 350, aux pages 357 et 358) Je ne suis donc pas convaincu qu'il a en fait appliqué un fardeau plus lourd que celui qui doit normalement s'appliquer dans une telle espèce.²⁴

4.1 Anticipation et évidence :

Dans l'affaire *Beloit Ltd. c. Valmet Oy*²⁵, la Cour d'appel avait eu l'occasion, en 1986, de se pencher sur les distinctions fondamentales existant entre les défenses d'anticipation et d'évidence de l'invention décrite et revendiquée dans un brevet d'invention. Le test relativement à l'anticipation et l'évidence, énoncé dans cette décision de la Cour, est toujours cité avec approbation²⁶ et a même été simplifié. L'anticipation doit se retrouver dans un seul document donnant à la personne versée dans l'art ce que le brevet sous étude enseigne et revendique, de façon complète. Par ailleurs, en ce qui concerne la défense d'évidence, l'effet cumulatif de l'art antérieur doit être considéré. Le Juge Desjardins, citant *Beloit* avec approbation, résumait le test ainsi dans l'affaire *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* :

Anticipation must therefore be found in a single document which already gives a skilled person what is claimed and which teaches it all. In the case of obviousness, however, « the prior art should be reviewed and its cumulative effect considered »²⁷

4.2 Utilité.

L'utilité est l'un des deux attributs de l'invention prévus à la définition de ce terme dans la Loi²⁸. Les tribunaux se sont rarement prononcés ce que constitue l'utilité d'une invention, essentiellement une question de faits. La Cour a toutefois rappelé que l'ensemble du brevet (mémoire descriptif et revendications) doit être considéré lorsque la question en litige est l'utilité d'une invention²⁹.

²⁴ *Whirlpool Corporation c. Camco Inc.* (1999), 85 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), p. 135, (1999) A.C.F. 84 (C.A.F.), au paragraphe 10.

²⁵ (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 293.

²⁶ *CFM Inc. c. Wolf Steel Ltd.*, note 7, p. 77.

²⁷ *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, note 7, p. 198.

²⁸ L.R.C.(1985) ch. P-4, article 2, définition du mot « invention ».

²⁹ *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, note 13, p. 518.

4.3 Ambiguïté

L'information donnée au mémoire descriptif doit être suffisante pour expliquer le fonctionnement de l'invention à une personne versée dans l'art. L'analyse doit se limiter à ce que l'inventeur a exprimé au mémoire descriptif et ne doit pas s'étendre à l'analyse à ce que l'inventeur savait lors du dépôt de la demande ayant conduit au brevet sous étude :

In regard to the first issue, the trial judge found that it did not matter that Merck was not certain about some of the details of its invention at the date of its application, because the relevant date for compliance with s. 34 is the date of the patent. A more fundamental reason why the appellant's argument could not succeed, is that s. 34 is not concerned with the sufficiency of the inventor's knowledge. Rather, the issue is whether the information provided in the specification is sufficient to explain the functioning of the invention to a person skilled in the art. In other words, the analysis centres on what the inventor expressed in the specification, not on what the inventor knew.³⁰

5. Succès commercial

De façon générale, lorsque le besoin pour une solution à un problème quelconque existe depuis longtemps, que la solution est trouvée, fait l'objet d'un brevet d'invention et connaît un succès commercial, il y aura présomption à l'effet que la solution a été trouvée grâce à une certaine activité inventive.

Toutefois, la Cour a récemment rappelé qu'il ne s'agit là que d'une présomption et le succès commercial n'est qu'un facteur que la Cour peut considérer lorsqu'elle doit décider s'il y a ou non invention. Entre autres, il est inexact de prétendre qu'une fois prouvés l'existence d'un problème et sa solution brevetée, le succès commercial est une preuve convaincante (*convincing proof*) d'activité inventive³¹. Au mieux, la preuve d'un succès commercial corrobore de façon persuasive, le caractère inventif de l'invention décrite et revendiquée au brevet en litige :

³⁰ *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, note 8, p. 384.

³¹ *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, note 7, p. 205.

At best, evidence of commercial success is not direct evidence of inventiveness although in a clear case it may provide very persuasive corroboration.³²

6. Contrefaçon

Concernant la contrefaçon, la Cour a eu l'occasion de rappeler qu'il faut s'en tenir strictement au langage des revendications et que chaque élément doit être considéré essentiel, à moins qu'il ne soit démontré qu'il était évident pour une personne versée dans l'art, que l'inventeur savait qu'une dérogation à un certain élément n'aurait aucun effet pratique sur la façon dont l'invention fonctionne³³

L'addition au mémoire descriptif de déclarations telles « ... *it will be appreciated from the foregoing that the invention can take various shapes and forms without departing from the essential spirit or scope of the invention* » ne peut servir à étendre le monopole revendiqué³⁴. Par ailleurs, dans l'affaire *Mobil Oil Corp.* la Cour a, encore une fois, mis en doute l'utilité et même la pertinence du test traditionnel en deux étapes utilisé pour évaluer la contrefaçon, à savoir déterminer en premier lieu s'il y avait contrefaçon littérale de la revendication et, dans la négative, considérer s'il y avait contrefaçon de la substance de la revendication. À cet égard, la Cour a rappelé que si la substance d'une invention est reproduite par une personne, cette personne est coupable de contrefaçon et il importe peu qu'elle omette une caractéristique non essentielle, ou encore y substitue un équivalent évident. La Cour doit interpréter la revendication pour déterminer l'étendue des droits du breveté et ensuite considérer si ce qu'a fait la partie défenderesse est couvert par les revendications :

The distinction made by the trial judge is, of course, due to the fact that, in looking into the issue of infringement, he adopted the traditional twofold test according to which one should first inquire into whether the defendant's activities fall clearly within the words of the claims and, if not, then whether what the defendant has done has taken the substance of the invention defined by the claims (...) I share the doubts expressed by Pratte J. in *Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1, 99

³² *CFM Inc. c. Wolf Steel Ltd.*, note 7, p. 77; voir aussi *Almecom Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.* (1997) 72 C.P.R. (3d) 397 (C.A.F), pp. 401-402, (1997) A.C.F. 239 (C.A.F.).

³³ *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, note 13, p. 515.

³⁴ *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, note 13, p. 516.

N.R. 60 *sub nom. Eli Lilly & Co. v. Novopharm Ltd.*, 28 F.T.R. 80n (C.A.), with respect to such an approach.

(...)

It is my opinion that one should not endeavour to create a distinction between a substantial and a literal infringement in a case such as this; one should construe the claims so as to determine what exactly lies within the scope of the inventor's rights. Once this has been determined, then one can consider the defendant's product to decide if it falls within the scope of the claim.³⁵

Pour évaluer ce que constituent une « caractéristique essentielle » et un « équivalent évident » l'analyse du Juge Pratte (alors membre de la Cour d'appel fédérale) dans l'affaire *Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd*³⁶, demeure encore aujourd'hui pertinente³⁷.

Pour déterminer s'il y a contrefaçon, seuls les actes domestiques (posés au Canada), doivent être considérés. La construction .à l'étranger d'une combinaison brevetée au Canada n'est pas une contrefaçon d'un brevet canadien. On ne peut ainsi prétendre qu'il peut y avoir contrefaçon contributoire au Canada par la fabrication de pièces entrant dans la combinaison brevetée :

A person who, beyond Canada, makes, constructs, uses, or sells the invention commits no breach of the Canadian patent. Therefore the construction of a combination patent abroad is not an infringement, and cannot consequently trigger a domestic contributory infringement.

The focus of this inquiry must, therefore, be on whether the domestic actions of the respondents constitute an infringement. Did the respondents make, construct, use or vend the patented invention in Canada by manufacturing and selling component parts of the patented press section?³⁸

Toutefois, la contrefaçon ne peut être évitée simplement en remettant en pièces détachées l'invention pour fins d'expédition à l'étranger :

A manufacturer cannot avoid liability for infringement by disassembling the machine after the completed assembly has

³⁵ *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, note 18, p. 489.

³⁶ (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).

³⁷ *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*, note 13, p. 515.

³⁸ *Beloit Canada Inc. c. Valmet Dominion Inc.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (C.A.F.), pp. 335-336.

occurred. In our view, the manufacture of all of the components that are later sufficiently assembled to test the fitting of the parts, constitutes « making » a patented invention for the purposes of section 44 of the Act.³⁹

Il faut comparer le produit du contrefacteur aux revendications du brevet et non à une quelconque mise en œuvre des revendications telles qu'illustrées au mémoire descriptif (*best mode*) ou dans le produit fabriqué par le breveté :

Based on this construction it was equally open to him (*le juge de première instance*) to find infringement as he did. In this he was correct to compare the appellant's allegedly infringing device with claim 1 and not with particular embodiments of the claim either as illustrated in the patent or as found in the respondent's product based on the patent. Given the construction which he put on the patent and the evidence before him it was quite possible for him to find both substantive and literal infringement as he did.⁴⁰

Le fait qu'une machine puisse être utilisée, grâce à un mécanisme offert en option, de façon à ne pas contrefaire un brevet, ne permet pas de conclure qu'il y a absence de contrefaçon⁴¹.

Finalement, dans la période sous étude, la Cour a eu l'occasion d'analyser le droit « d'utiliser et de vendre », l'objet de l'invention tel que décrit au brevet, prévu à l'article 56 de la Loi. Ce droit est indépendant de la forme dans laquelle l'invention est acquise; toute forme de l'invention peut être utilisée et vendue sous le couvert de l'immunité prévue à l'article 56 :

Turning first to the law, I note that the respondents submitted that in order to establish a s. 56 defence in respect of a specific article or composition of matter, the appellant must show that the article in question is the specific one it acquired or purchased prior to the issuance of the patent. The common thread of all the cases, in the opinion of the respondents, is that the specific article must have been in existence in Canada or in transit to Canada at that time, and there can be no further manufacturing of the patented article. (... p. 365)
(...)

³⁹ *Beloit Canada Inc. c. Valmet Dominion Inc.*, note 13, p. 339.

⁴⁰ *M & I Heat Transfer Products Ltd. c. Airseal Controls Inc.*, note 17, 126, p. 128.

⁴¹ *Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.*, note 11, p. 233.

My analysis of s. 56 has led me to the conclusion that « specific article » refers to anything coming within the scope of the patent. At the same time, I have concluded that the right to « use » an article includes the right to use and sell things produced with the article (... p. 374).⁴²

7. Experts

7.1 Qualifications de l'expert.

Pour que son témoignage soit convaincant, l'expert doit être une personne versée dans l'art pertinent au brevet en litige⁴³. La détermination de la personne versée dans l'art (*workman skilled in the art*) est une question de faits. S'agissant de toute façon d'un concept artificiel, la Cour a refusé d'ériger en principe de droit la détermination à l'effet que cette créature mythique doit être un fabricant plutôt qu'un utilisateur de l'équipement breveté. Ce qui importe c'est que la personne retenue comprenne le problème à solutionner, les solutions pratiques qui existent et l'effet d'utiliser l'une ou l'autre de ces solutions :

Compte tenu du caractère fondamentalement artificiel de la notion d'"homme de métier", nous ne sommes pas disposés à assimiler à un principe de droit l'exigence voulant que cette personne doive être, dans tous les cas, un fabricant et non un utilisateur de matériel. Ce qui importe, c'est qu'il s'agisse d'une personne qui comprenne, de manière concrète, le problème à surmonter, la façon dont différents dispositifs correctifs pourraient vaincre cette difficulté ainsi que l'effet probable de leur utilisation.⁴⁴

7.2 Utilisation de la preuve d'expert

La Cour a rappelé que le rôle de l'expert n'est pas d'usurper la fonction du juge qui entend le litige et de se prononcer sur les questions ultimes que la Cour doit trancher. Par exemple, l'expert peut émettre une opinion, nécessairement fondée sur les faits mis en preuve, concernant la signification particulière d'un mot qui se retrouve dans un brevet, la présence ou

⁴² *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, note 8, pp. 365-374.

⁴³ *Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.*, note 13, p. 478.

⁴⁴ *Almecom Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.*, note 32, p. 401 C.P.R., paragraphe 10 A.C.F.

l'absence d'une caractéristique particulière dans un produit que l'on prétend contrefacteur ou dans la description de l'art antérieur. L'ultime question (Y a-t-il contrefaçon? Le brevet est-il contrefait? L'invention est-elle nouvelle et évidente?) est du ressort exclusif de la Cour.

Inévitablement, en matière de brevet, les experts expriment leur opinion sur l'ultime question devant la Cour. Par exemple, l'interprétation d'un brevet est une question de droit, que la Cour doit ultimement décider. Elle le fera généralement avec l'assistance d'experts versés dans l'art⁴⁵. Le Juge Collier, dans l'affaire *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.*, avait énoncé que cette façon de procéder était appropriée

In my view there should be no difference between civil and criminal matters, as to the limits of expert opinion. If expert testimony on ultimate issues is admissible where guilt or innocence, imprisonment or liberty, are at stake, then opinions on ultimate issues in civil suits, including patent litigation, should equally be admissible. But the trier of fact alone (whether Judge or jury) must still determine all ultimate issues. Expert opinion on questions such as anticipation or obviousness (to use two examples in this case) can be very helpful. It is, of course, not binding in any way. The tribunal may, however, after weighing the evidence, adopt any opinion or any part, as its own.⁴⁶

La Cour a récemment rappelé que cette partie de la preuve doit être reçue mais considérée avec réserve :

Second, I would note that no argument was made with respect to the admissibility of expert evidence on the ultimate issue of patent construction. It is important to recognize that it is one matter for an expert to provide assistance in interpreting technical terms and quite another for him or her to proffer an opinion on the very issue to be decided by the trial judge. Yet this is precisely what experts for both sides did.

One commentator has noted critically the growing tendency of courts to entertain expert evidence on ultimate issues : see W.L. Hayhurst's comprehensive modern restatement of the law of patent construction, « The Art of Claiming and Reading a Claim », National Judicial Council, February, 1993, Intellectual Property Seminar, Patent Law, at p. 22 and note 32. This practice is particularly pervasive in patent litigation where « expert evidence

⁴⁵ *M & I Heat Transfer Products Ltd. c. Airseal Controls Inc.*, note 40, p. 127.

⁴⁶ (1978), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F. 1^{ère} inst.), p. 36.

on the construction of claims has been received or noted for what, if anything, it may be worth » (at p. 22). (Query whether a person skilled in the art would not have to proffer an opinion as to what is being constructed to assist the court in determining whether the patent satisfied s. 36 of the Act.) The jurisprudence does not reflect a consensus on this point.

The weight of authority seems to favour inclusion, after which the only issue is the weight of the admitted evidence : (citations omises)⁴⁷

Le fait que différents experts expriment une opinion différente et même opposée quant à l'interprétation d'une revendication dans un brevet ne permet pas à un juge de conclure que cette revendication est nécessairement ambiguë. Un conflit entre experts ne relève pas le juge de son devoir d'interpréter le brevet, surtout si une interprétation faisant appel au sens commun est possible :

The trial judge relied on the fact that the experts appeared to adopt different ways of reading the text and, as a result, provided conflicting interpretations of the phrase. So, the learned trial judge permitted the conflict among the experts to outweigh his own interpretation and, moreover, a common sense interpretation. With respect, I think that was an error. The expertise of the witnesses had nothing to do with grammatical and linguistic difficulties and no doubt common sense was not their exclusive prerogative. In any event, as recalled above, it is a well-settled principle that, while a judge may seek the assistance of experts in construing a patent, he should never forget that he is the final interpreter of the language.⁴⁸

L'inventeur appelé comme expert ne peut témoigner sur l'interprétation du brevet et de ce qu'il considère être son invention :

The general rule is that extrinsic evidence is inadmissible for the purpose of construing a patent specification and this must necessarily extend to the testimony of the inventor pertaining to the proper construction of the specification; (citations omises)⁴⁹

⁴⁷ *Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.*, note 13, p. 477; voir aussi *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, note 18, p. 481.

⁴⁸ *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, note 18, p. 484.

⁴⁹ *Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.*, note 13, p. 480 (voir aussi *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, note 8, p. 362).

8. Redressements

Traditionnellement, les tribunaux accordent au breveté dont le brevet est déclaré contrefait, à son choix, le droit d'être compensé par l'octroi de dommages intérêts ou l'octroi des profits réalisés par le contrefacteur. La Cour d'appel a récemment confirmé l'existence de ce recours en équité, déclarant même qu'il est expressément prévu à l'alinéa 57(1)b) de la *Loi sur les brevets* :

The respondents' final contention on this issue is that sections 3 and 20 of the *Federal Court Act* cannot provide for the remedy because it is not expressly granted by the *Patent Act*. In support of that contention, the respondents place great reliance upon *Philco, supra*, in which Jackett P., as he then was, stated at page 214 :

No right to obtain relief from a Court in respect thereto exists except where such a right has been conferred expressly or impliedly by some statute and, as far as I am aware, the only statute that deals with such applications is the *Patent Act* itself.

The short answer to that contention is that the remedy is expressly provided for in paragraph 57(1)(b) of the *Patent Act*. Since the remedy of accounting is an equitable remedy and section 20 of the *Federal Court Act* confers upon this Court the authority to grant equitable remedies, we are of the view that the Court does have jurisdiction to grant the remedy to successful patentees in infringement cases, in a proper case.⁵⁰

Depuis le début des années '80, les brevetés dont les droits avaient été reconnus par la Cour avaient tendance à choisir d'être compensés par l'octroi des profits réalisés par le contrefacteur. Quelques malheureuses expériences plus tard, la Cour a affirmé que le choix entre les deux remèdes ne pouvait être laissé au breveté et ne pouvait certes pas dépendre de la détermination du montant le plus important entre les dommages et intérêts et les profits, évalués après enquête. La reddition de comptes est un remède en équité qui ne devrait être accordé que lorsque les circonstances le justifient. De sérieuses difficultés pratiques peuvent se produire lorsque vient le temps

⁵⁰ *Beloit Canada Inc. c. Valmet Dominion Inc.*, note 38, p. 359.

de déterminer les profits réalisés par un contrefacteur et il doit en être tenu compte avant d'ordonner ce remède⁵¹.

De même, le breveté ne doit pas prendre pour acquis qu'une reddition de compte sera ordonnée à moins que le contrefacteur ne prouve que le breveté n'y a pas droit. S'agissant d'un remède en équité, aucune présomption ne s'applique. En ce qui concerne la procédure, le fait qu'une ordonnance de référence ait été émise au début du dossier, n'enlève pas au juge siégeant au procès le droit de déterminer toute question de droit relative à la compensation à laquelle aura droit un breveté dont l'action a été accueillie, y compris déterminer s'il aura droit à la reddition de comptes⁵².

9. Erreur cléricale

Un dernier jugement mérite d'être mentionné. La Cour a récemment eu à interpréter l'article 8 de la *Loi sur les Brevets* qui édicte que les erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets n'invalide pas le document concerné. Dans l'affaire *Bristol Myers Squibb Co. c. Canada (Commissioner of Patents)*⁵³, il était admis par tous qu'une date de priorité erronée avait été réclamée dans une demande de brevet en raison d'une erreur cléricale. L'appelante a prétendu devant la Cour d'appel qu'une fois que le Commissaire des brevets qualifie l'erreur de « cléricale », il n'a pas le choix et doit faire la correction prévue à l'article 8. La Cour a rejeté cet argument. L'article 8 édicte qu'un document déposé au Bureau des brevets, par ailleurs valide, n'est pas invalide simplement en raison d'une erreur cléricale. C'est le document lui-même qui n'est pas invalidé (par opposition à la réclamation (*claim*) faite à l'intérieur du document). C'est l'erreur cléricale qui peut être corrigée. Le document lui-même et ce que le document permet de réclamer comme droit contre des tiers, ne peuvent être corrigés.

Ainsi, la Cour a confirmé que lorsqu'une demande de correction est faite en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les Brevets*, le Commissaire doit étudier l'effet de la correction requise avant de l'autoriser. Dans le cas sous étude dans l'affaire *Bristol Myers Squibb*, en changeant la date de priorité, l'appelante aurait pu prétendre à des droits contre certains tiers, à l'extérieur de délais

⁵¹ *Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc.*, note 23, p. 444, *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*, note 9, p.525 et *Beloit Canada Inc. c. Valmet Dominion Inc.*, note 38, p. 360.

⁵² *Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.*, note 9, p. 523.

⁵³ (1999), 85 C.P.R. (3d) 192 (C.A.F.).

prévus à la Loi. La Cour a conclu que le Commissaire avait, à bon droit, refusé la correction requise par l'appelante.

10. Conclusion

Le droit des brevets n'est certes pas le domaine du droit se prêtant le plus facilement à « l'activisme judiciaire ». Toutefois, pour ceux qui pratiquent dans ce domaine, aussi bien les avocats que les agents de brevets, les jugements de la Cour d'appel fédérale sont toujours étudiés avec intérêt. Pour cette raison seulement, il est intéressant d'analyser, à un moment fixe dans le temps, les tendances observées, ne serait-ce que pour fins de comparaison à l'arrivée du prochain millénaire!

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

