

L'IMPACT D'UNE INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE SUR DES RECOURS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DE BREVETS AU CANADA

par

Bob H. Sotiriadis*

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

- 1.0 Introduction
- 2.0 La doctrine *Catnic* : l'interprétation d'intention ou téléologique
- 3.0 La décision O'Hara
- 4.0 Décisions subséquentes de la Cour d'appel fédérale
 - 4.1 La cause *Computalog*
 - 4.2 La cause *Imperial Oil*
 - 4.3 La cause *Gorse*
 - 4.4 Autres décisions de la Cour fédérale d'appel
- 5.0 Les arrêts *Whirpool* et *Free World Trust* : les questions en jeu
 - 5.1 Affaire *Whirpool*
 - 5.1.1 Les faits
 - 5.1.2 Décisions des instances inférieures
 - 5.1.3 Décision de la Cour suprême
 - 5.2 Affaire *Free World Trust*
 - 5.2.1 Les faits
 - 5.2.2 Décisions des instances inférieures
 - 5.2.3 Décision de la Cour suprême
- 6.0 Conclusion

1.0 Introduction

Il est bien établi qu'en matière de contrefaçon et de validité de brevets, la première tâche de la Cour est d'interpréter les revendications du brevet en cause. Les tribunaux au Canada ont adopté et appliqué plusieurs théories d'interprétation à des brevets au cours des dernières décennies. Ce n'est que suite à une décision de la Chambre des Lords dans *Catnic Components*

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

* Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

*Limited v. Hill & Smith Limited*¹ que les tribunaux canadiens ont adopté la doctrine de « purposive construction » que l'on peut traduire par « interprétation d'intention » ou « interprétation téléologique » en français.

Les tribunaux canadiens ont jonglé pendant plusieurs années avec cette notion d'interprétation téléologique, soulevant en cours de route des doutes et des questionnements sur la nature réelle de cette doctrine. La Cour suprême du Canada a mis un terme à ces controverses dans deux décisions unanimes rendues en décembre 2000. Ces décisions constituent les premières décisions d'importance en matière de brevets au Canada depuis plus de vingt ans.

Dans le présent article, nous tracerons l'évolution de la doctrine de l'interprétation téléologique en matière de brevets au Canada pour ensuite fournir un résumé succinct des deux décisions de la Cour suprême dans les affaires *Whirlpool Corp.* et *Free World Trust* sur cette même question de l'interprétation et l'analyse en contrefaçon des brevets mais aussi en rapport avec d'autres questions accessoires touchant sur le droit des brevets au Canada.

2.0 La doctrine *Catnic* : l'interprétation d'intention ou téléologique

En écrivant pour la Cour dans *Catnic*, Lord Diplock critiqua la tendance à traiter la contrefaçon littérale et la contrefaçon du « pith and marrow » d'une invention comme s'il s'agissait de deux causes différentes. Il fit valoir qu'on devrait utiliser une interprétation téléologique plutôt qu'une interprétation littérale du mémoire descriptif d'un brevet.

La majeure partie de l'application de cette doctrine implique de déterminer si une observance stricte des mots ou des phrases précis apparaissant dans les revendications pourrait être considérée par le breveté comme une exigence essentielle de l'invention, de sorte que n'importe quelle variation sur ce qui est revendiqué tomberait en dehors du monopole, même si la variante n'a aucun effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne. Un des éléments les plus importants de la doctrine oblige donc la Cour, dans des cas de contrefaçon « en substance », d'analyser la variante de manière à déterminer si celle-ci a un effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne. Dans *Catnic*, la Chambre des Lords a fait valoir la position de

¹ (1975) 1 F.S.R. 529 (Ch.D.-Interlocutoire); (1978), (1978) 4 F.S.R. 405, (1982) R.P.C. 183-197 (Ch.D.); confirmé en partie (1979), (1982) R.P.C. 183-218, (1979) F.S.R. 619 (C.A.); (renv.) (1980), (1982) R.P.C. 183-237, (1981) F.S.R. 60 (H.L.); (1983) F.S.R. 512 (Ch.D.-Ref.).

Lord Reid, qui a rendu une décision minoritaire dans *C. Van Der Lely N.V. c. Banfords Limited*² (« hay rake » case).

Un des avantages de la doctrine de l'interprétation téléologique pour un breveté est que les droits du breveté ne seront pas bafoués lorsqu'un élément de la description qui semble restreindre l'étendue du brevet n'est dû qu'à un « mere accident of form ».

3.0 La décision O'Hara

Les principes établis par Lord Diplock dans *Catnic* furent appliqués par la Cour fédérale d'appel du Canada en 1989 dans la décision *O'Hara Manufacturing c. Eli Lilly & Co.*³. Dans cette clause, le plaignant intenta une action en contrefaçon d'un brevet ayant pour objet un appareil amélioré d'enrobage de comprimés. La Cour d'appel renversa la décision de la Cour de première instance qui avait jugé que les revendications du brevet étaient contrefaites, sur la base que le défendeur avait pris la substance de l'invention revendiquée, même si l'appareil n'incluait pas un système d'évaluation identique à celui défini dans les revendications du brevet.

La Cour d'appel appliqua le test établi par Lord Diplock dans *Catnic* en formulant la question suivante :

Est-ce qu'il est évident pour une personne versée dans le domaine ayant pris connaissance du mémoire descriptif, que l'inventeur d'une machine brevetée décrite comme comprenant « un tuyau d'évacuation, appuyé de manière flexible contre l'extérieur du tambour » ne pouvait pas avoir eu l'intention d'exclure les machines dans lesquelles le tuyau d'évacuation n'était pas « appuyé flexiblement contre le tambour », mais plutôt monté en position fixe aussi près que possible du tambour?⁴

La Cour d'appel poursuivit en disant que, puisque la Cour tente, dans une action en contrefaçon de deviner l'intention de l'inventeur, on ne devait pas conclure qu'un respect strict d'un mot ou d'une phrase utilisé dans une revendication n'est pas un élément essentiel de l'invention, à moins qu'il soit évident que l'inventeur savait que si l'on ne se conformait pas à cette

² (1960), (1960) R.P.C. 169 (Ch.D.-Patent Infringement); confirmé en partie (1961), (1961) R.P.C. 296 (C.A.); confirmé (1962), (1963) R.P.C. 61 (H.L.); (1964), (1964) R.P.C. 54 (C.A.-Patent Amendment); appel devant la Chambre des Lords refusé (1964), (1964) R.P.C. 54-83.

³ (1988), 20 C.P.R. (3d) 342, 18 F.T.R. 177 (C.F.); rev. (1989), 26 C.P.R. (3d) 1, 23 C.I.P.R. 166, 99 N.R. 60, 28 F.T.R. 80n sub nomme *Eli Lilly & Co. v. Novopharm* (C.A.F.).

⁴26 C.P.R. (3d) à la p. 7.

exigence, ceci n'aurait aucun effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne. La Cour répondit par la suite à la question qu'elle avait posée par la négative, puisque les revendications exigeaient clairement que la machine comprenne l'élément absent de l'appareil du défendeur.

La Cour n'était pas certaine que l'inventeur avait réalisé lors de la conception de son invention que l'élément manquant n'était pas nécessaire et que la machine qu'il avait inventée fonctionnerait aussi bien si le tuyau d'évacuation était placé dans une position fixe. Il semble que la Cour tenta de déterminer si l'inventeur avait ou non considéré le fait que l'exigence en question était essentielle à son invention.

De plus, la Cour mit de l'emphase sur ce que l'inventeur savait ou ne savait pas en ce qui a trait à l'effet de la variante sur son invention. On peut croire à première vue que la Cour donna au plaignant le fardeau de démontrer la connaissance de l'inventeur au moment de l'invention, par rapport à toutes les variantes potentielles qui pourraient être introduites par un contrefacteur potentiel, mais il est peu probable que ce soit les intentions de la Cour au vu d'au moins trois décisions rendues après la décision *O'Hara*, surtout à la lumière des termes retrouvés dans le mémoire descriptif du brevet *O'Hara*.

La Cour dans *O'Hara* a reproduit un extrait important du mémoire descriptif, qui se lit comme suit:

Situé dans le quadrant inférieur de la zone perforée périphérique du tambour l'on retrouve un "tuyau d'évacuation"... ce tuyau a une surface courbe... qui est légèrement espacée de la surface périphérique ventilée... du tambour. Plusieurs roulettes... sont positionnées sur les côtés opposés du tuyau d'évacuation... et sont adaptés pour glisser en contact avec le tambour. Pour les fins de cette demande le terme "glisser" inclut d'autres formes de contact mobile incluant le contact par roulement. Il est essentiel que le tuyau d'évacuation soit positionné tout près du quadrant inférieur principal où chutent les comprimés.⁵

La Cour se sentait liée par cette référence textuelle qui porte sur le positionnement exact du tuyau d'évacuation.

Depuis la décision *O'Hara*, la Cour fédérale d'appel ne s'est pas efforcée sérieusement à s'informer de la connaissance précise de l'inventeur par rapport aux variantes potentielles et leur effet sur le fonctionnement de

⁵ Ibid., p. 3.

l'invention revendiquée. Il s'agissait en fait d'une exigence supplémentaire qui n'était pas prévue dans la doctrine *Catnic*, mais qui résultait des faits particuliers du cas *O'Hara*.

4.0 Décisions subséquentes de la Cour d'appel fédérale

La Cour fédérale d'appel a eu l'opportunité de réaffirmer, ou à tout le moins invoquer, son raisonnement dans *O'Hara* dans au moins trois causes subséquentes. Ces décisions démontrent que *O'Hara* fut jugé sur la base des faits particuliers en ce qui concerne cette question de la preuve de l'intention.

4.1 La cause *Computalog*

Le 7 juillet 1992, la Cour fédérale d'appel a rendu sa décision dans *Computalog Ltd. c. Comtech Logging Ltd.*⁶ Le plaignant avait poursuivi pour contrefaçon d'un brevet ayant pour objet une méthode pour tester des bouchons de ciment dans des trous de sonde de gisement de gaz ou de pétrole. La Cour de première instance décida en faveur du défendeur en ce qui a trait à la question de contrefaçon, tout en déclarant le brevet valide. Le brevet enseignait une méthode pour tester la qualité du ciment des bouchons des trous de sonde de gisements de pétrole et de gaz abandonnés. La méthode permettait à l'utilisateur de détecter la présence de matériel contaminant dans la pâte de ciment qui est déposée dans le trou de sonde et qui sert de bouchon. La méthode détecte à la fois la présence de matériel contaminant et mesure la qualité du matériel retrouvé. La méthode était donc utilisée comme une façon de déterminer la présence de quelque chose et comme un moyen de mesurer la qualité de cette chose.

Le défendeur utilisait une méthode pour déterminer la localisation du bouchon dans le trou de sonde d'un gisement. Toutefois, il ne s'intéressait pas à la qualité ou la pureté du matériel localisé. La preuve au cours du procès a démontré clairement que le défendeur n'était pas intéressé à connaître ni la pureté ni la qualité de la pâte de ciment du bouchon mais seulement la localisation du bouchon de ciment en question. Le juge de première instance déclara qu'il n'y avait pas de contrefaçon parce que la méthode utilisée par le défendeur était simplement utilisée pour établir la localisation du bouchon dans le trou de sonde.

⁶ (1991), 32 C.P.R. (3d) 289, 38 F.T.R. 269 (C.F.); (1992), 44 C.P.R. (3d) 77, 142 N.R. 216 (C.A.F.).

Malgré les objectifs énoncés dans le brevet en question, la Cour fédérale d'appel ne fut pas d'accord avec la décision du juge de première instance qui déclara que le brevet devait être interprété uniquement comme étant une méthode pour tester la qualité du ciment des bouchons de trous de sonde et non pas pour localiser les bouchons. Manifestement, le brevet ne disait pas explicitement pouvoir indiquer la localisation du bouchon; c'était sous-entendu selon la Cour d'appel. La Cour d'appel décida que le brevet, pris dans le contexte de l'art antérieur, suggérait que la localisation du bouchon de ciment et la mesure de sa densité constituaient des opérations conjointes. Il s'agissait d'opérations "inséparables" même si le brevet traitait beaucoup plus explicitement de la densité, l'intégrité et la pureté que de la localisation. Il était apparent selon la Cour que n'importe quelle technique qui se concentre sur la densité fournira inévitablement la localisation.

Dans la décision *Computalog*, la Cour d'appel ne référa pas à sa décision dans *O'Hara*. Elle cita cependant *Catnic* et interpréta le brevet en accord avec la doctrine de l'interprétation téléologique telle qu'élaborée par Lord Diplock. La Cour ne formula pas de questions devant être posées et auxquelles on devait répondre absolument afin d'établir la contrefaçon de la même manière que dans *O'Hara*. Elle déclara que l'intention de mesurer la localisation était latente et implicite dans le brevet et donna cet effet au mémoire descriptif et aux revendications, en dépit de ce qui pouvait être décrit comme étant "un simple accident de forme".

4.2 La cause Imperial Oil

Le 4 décembre 1992, la Cour fédérale d'appel eut à nouveau l'opportunité d'appliquer *O'Hara* dans *Imperial Oil Ltd. v. Lubrizol Corp*⁷. Une fois de plus, elle ne référa pas du tout à *O'Hara* mais cita plutôt *Catnic* et *Beecham Canada Ltd. c. Proctor & Gamble Co.*⁸, une décision de la Cour approuvant l'application de la doctrine de l'interprétation téléologique. En fait, en dépit de *O'Hara*, elle est même allée jusqu'à déclarer que la notion de "pith and marrow" d'une invention dans des causes de brevets était un principe qui demeurait "vivant et encore applicable dans les causes devant la Cour"⁹.

⁷ (1990), 33 C.P.R. (3d) 1, 39 F.T.R. 161 (C.F.); confirmé en partie (1992), 45 C.P.R. (3d) 449, 98 D.L.R. (4th) 1, 150 N.R. 207 (C.A.F.); renvoi devant la Cour suprême du Canada refusé (1993), (1993) 3 R.C.S. vii, 50 C.P.R. (3d) v, 104 D.L.R. (94th) vii, 163 N.R. 79n (C.S.C.).

⁸ (1981), 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F.); confirmé (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, 40 N.R. 313 (C.A.F.); renvoi devant la Cour suprême du Canada refusé (1982), 63 C.P.R. (2d) 260n, 43 N.R. 263n (C.S.C.).

⁹ (1992), 45 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.) Mahoney J., à la p. 467.

De plus, la très longue décision du Juge Cullen J. qui rendit la décision en première instance a été confirmée par la Cour d'appel, sans jamais mentionner *O'Hara*. Il référa plutôt à *Catnic* et *Beecham* dans sa discussion de l'interprétation d'un brevet et son adoption de la doctrine d'interprétation téléologique. La Cour d'appel aurait posé un test du type *O'Hara* à la question de l'évaluation de l'impact de la variante de l'invention invoquée par le défendeur par rapport au ratio de "**succination**" de sa composition reprochée dans *Lubrizol*. Plutôt, la Cour, a appliqué la doctrine d'interprétation téléologique lors de l'interprétation des revendications et a reconfirmé la doctrine de "pith and marrow" en concluant que la variante introduite par le Défendeur était immatérielle, ce qui a résulté en une décision favorable au breveté sur la question de contrefaçon.

4.3 La cause Gorse

Il est intéressant de noter que dans *Gorse c. Upwardor Corp*¹⁰, la Cour d'appel dans une cause de contrefaçon, rendit son jugement en faveur du défendeur sans faire référence à la décision *O'Hara* ni faire appel à sa logique. La Cour a, cependant, appliqué une interprétation téléologique au brevet en venant à la conclusion que la variante mise de l'avant par le Défendeur était exclue du monopole revendiqué.

4.4 Autres décisions de la Cour fédérale d'appel

O'Hara fut cité dans la décision *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd.*¹¹ de la Cour fédérale d'appel, mais seulement par rapport à une formulation juridique tirée de *Catnic*, même si *Catnic* n'est pas cité tel quel. On peut dire la même chose de la décision de la Cour dans *Mobil Oil Corp. C. Hercules Canada Inc.*¹² où la référence est clairement un exposé juridique tiré de *Catnic* quant à savoir si la contrefaçon littérale et la contrefaçon de substance constituent deux causes distinctes ou une seule.

C'était dans le contexte de cette évolution de la doctrine que la Cour suprême a statué sur la question de l'intention et la contrefaçon des brevets en décembre 2000.

¹⁰ (1989) 25 C.P.R. (3d) 166, 27 F.T.R. 256, 24 C.I.P.R. 49 (C.F.); conf. (1992), 40 C.P.R. (3d) 479, 140 N.R. 295 (C.A.F.).

¹¹ (1995) 60 C.P.R. (3d) 512 à la p. 515.

¹² (1995) 63 C.P.R. (3d) 473 at p. 488.

5.0 Les arrêts Whirlpool et Free Wolrd Trust : les questions en jeu

Tel que mentionné dans notre introduction, la Cour suprême du Canada s'est récemment penchée, pour la première fois depuis l'arrêt *Catnic* rendu par la Chambre des Lords, sur d'importantes questions concernant la contrefaçon et l'interprétation des revendications d'un brevet. Par ses deux décisions unanimes, rendues le 15 décembre 2000 dans les affaires *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000, CSC 67 (ci-après Whirlpool) et *Free World Trust c. Electro Santé Inc.* 2000 CSC 66 (ci-après Free World Trust), la Cour suprême met un terme aux controverses qui pouvaient exister relativement aux questions suivantes :

- la méthode d'interprétation téléologique («purposive construction») proposée dans *Catnic*, et suivie par nos tribunaux depuis, comme on l'a vu, se limite-elle à l'étape de l'analyse de la contrefaçon, ou doit-elle être utilisée peu importe la fin recherchée ;
- la date déterminante pour interpréter les revendications est-elle la date de délivrance du brevet, la date de dépôt de la demande, la date de priorité de la demande ou la date de publication du brevet ;
- une allégation de contrefaçon doit-elle donner lieu à l'analyse à deux volets (contrefaçon textuelle et contrefaçon de l'essentiel du brevet) ou à une seule, à savoir la contrefaçon des revendications telles que rédigées mais interprétées en fonction de l'objet ;
- le principe suivant dégagé par le juge Reed dans la décision *AT&T Technologies Inc. c. Mitel Corp.* est-il bien fondé:

Si une variante d'un aspect d'une revendication n'a aucune incidence importante sur le fonctionnement de l'invention, il existe une présomption portant que le brevet est contrefait et que le breveté voulait que cette variante entre dans la portée de la revendication; et
- une preuve extrinsèque est-elle admissible pour déterminer l'intention du breveté.

Voici, sous forme de capsule, un bref aperçu de chacun de ces arrêts.

5.1 Affaire Whirlpool

5.1.1 Les faits

Les brevets en litige dans cette affaire concernaient des machines à laver les vêtements. Jusqu'à la fin des années 60, les machines à laver connues comprenaient un oscillateur simple avec des ailettes verticales flexibles ou rigides. Ces machines comprenaient un seul arbre de rotation qui transmettait aux ailettes un mouvement de rotation dans les deux directions afin de laver les vêtements.

Au début des années 1970, l'intimée, la société Whirlpool Corporation inc. (ci-après l'intimée) a développé une machine à laver dite « à double effet » qui a donné lieu au brevet 1,045,401 (ci-après '401). Ce brevet, qui est venu à échéance le 01 janvier 1996, visait une machine à double effet comprenant un arbre de rotation sur lequel était monté un oscillateur inférieur muni d'ailettes verticales.

Cet oscillateur inférieur était fixé solidement sur l'arbre, de sorte qu'il puisse effectuer un mouvement de rotation dans les deux directions simultanément à la rotation de l'arbre. Un oscillateur supérieur muni d'une ailette hélicoïdale était monté sur l'arbre au moyen d'un embrayage unidirectionnel, de sorte que l'oscillateur supérieur effectuait un mouvement de rotation seulement dans une seule direction.

L'intimée a perfectionné cette machine à double effet en modifiant le système d'entraînement de l'oscillateur supérieur, ce qui a donné lieu au brevet 1,049,803 (ci-après '803) venu à échéance en 1996. L'amélioration portait essentiellement sur le fait que l'oscillateur supérieur avait la forme d'un fourreau monté sur l'oscillateur inférieur, et son mouvement était maintenant directement actionné par le mouvement de l'oscillateur inférieur. La machine incluait un embrayage unidirectionnel reliant l'oscillateur supérieur à l'oscillateur inférieur pour ainsi obtenir le double effet.

L'intimée a de nouveau perfectionné ses machines en ajoutant à son système à double effet des ailettes flexibles, ce qui a donné lieu au brevet 1,095,734 (ci-après '734), qui est venu à échéance en 1998, soit deux ans après les deux premiers brevets.

Le litige entre les parties débute lorsque l'intimée poursuit les appelants en alléguant qu'il y a eu contrefaçon de certaines revendications du brevet '803 et de toutes les revendications du brevet '734.

En défense, les appelants allèguent que le brevet '803 n'est pas contrefait parce que l'oscillateur supérieur de leur machine n'est pas amovible. Les parties s'entendent d'ailleurs pour dire que cela est le seul point en litige pour déterminer la contrefaçon. Les appelants soutiennent aussi que le brevet '803 est invalide au motif que l'invention revendiquée est plus large que l'invention décrite.

En ce qui concerne le brevet '734, les appelants allèguent qu'il est invalide parce que les ailettes flexibles étaient évidentes.

5.1.2 Décisions des instances inférieures

En première instance¹³, le juge conclut que l'oscillateur supérieur amovible n'est pas essentiel à l'invention décrite dans le brevet '803 et que, donc, les revendications ne sont pas plus larges que l'invention décrite. Il conclut ainsi à la validité du brevet '803. Il ajoute que les ailettes rigides du brevet '803 sont essentielles et que, par conséquent, il n'y a pas de contrefaçon parce que les ailettes de l'intimée sont flexibles. Pour le brevet '734, le juge conclut que ce brevet est valide et que toutes les revendications sont contrefaites.

La décision de première instance est confirmée par la Cour d'appel fédérale¹⁴.

5.1.3 Décision de la Cour suprême

La principale question en litige sur laquelle la Cour suprême devait se pencher afin de régler l'affaire en l'espèce était de déterminer si le terme «ailette» utilisé aux revendications du brevet '803 devait être interprété comme incluant des ailettes flexibles ou était plutôt limité à des ailettes rigides. Elle devait donc, afin de trancher ce litige, se pencher sur l'importante question de la méthode à suivre pour interpréter un brevet.

La Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, conclut sur ce point que la méthode d'interprétation téléologique des revendications, formulée dans

¹³ *Whirlpool Corp. c. Camco Inc. et al.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 150 (C.F.).

¹⁴ *Camco Inc. et al. c. Whirlpool Corp.* (1999), 85 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.).

L'arrêt *Catnic*, doit être adoptée, peu importe la fin recherchée, que ce soit pour évaluer la validité ou la contrefaçon d'une revendication.

Il ajoute que l'interprétation téléologique repose sur l'identification par la Cour, avec l'aide d'une personne versée dans l'art, de ce qui, selon l'inventeur, constitue les éléments essentiels de l'invention. Il reprend alors les principes de *Catnic* et affirme que la question qui se pose dans tous les cas est la suivante:

Est-ce qu'une personne de l'art ayant une connaissance et une expérience pratique dans le domaine comprendrait que le breveté voulait que l'interprétation stricte d'une expression ou d'un mot descriptif particulier dans une revendication constitue une condition essentielle de l'invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué, même s'il se peut que cette variante n'ait aucun effet important sur la façon dont l'invention fonctionne?

La thèse soutenue par les appelants et voulant que l'interprétation téléologique développée dans *Catnic* ne trouve application qu'à l'étape de l'analyse de la contrefaçon est donc rejetée. Le juge Binnie conclut de plus que l'interprétation téléologique existait déjà depuis longtemps en droit canadien, quoique sous des appellations différentes, et mentionne que celle-ci est tout à fait compatible avec l'arrêt *Consolboard*, où le juge Dickson avait affirmé que:

il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement, sans être indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public¹⁵.

Le juge Binnie établit aussi clairement que la date déterminante pour interpréter les revendications est la date de publication du brevet, soit la date de délivrance pour les brevets issus de demandes déposées sous l'ancienne loi avant le 01 octobre 1989, ou la date à laquelle la demande est devenue accessible au public pour les brevets issus de demandes déposées sous la nouvelle loi. Le juge nous réfère à ce sujet à la décision rendue le même jour par la Cour suprême dans l'affaire *Free World Trust* précitée.

Dans l'affaire en l'espèce, la Cour suprême, après analyse des témoignages apportés par les experts quant à l'interprétation à donner au terme «ailette» utilisé dans les revendications du brevet '803, conclut que le juge de première

¹⁵ *id.* pp.520-521.

instance a eu raison de décider que les ailettes rigides étaient essentielles à l'invention revendiquée dans le brevet, et ce, en lisant les revendications en fonction de la connaissance et de la compétence des termes techniques qu'il avait acquises à la lumière du mémoire descriptif et de la concession faite par un des experts. Aucun des experts entendus n'avait considéré que le brevet prévoyait des ailettes flexibles.

Il est à noter que, dans son analyse du sens à donner au terme «ailette» utilisé dans les revendications, le juge Binnie mentionne qu'on ne peut pas s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans la revendication, et estime que le juge de première instance pouvait parfaitement examiner le reste du mémoire descriptif, y compris les dessins, pour comprendre le sens du mot «ailette» utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication. Il conclut cependant que, bien que les dessins, qui ne montraient que des ailettes rigides, pouvaient être d'une certaine utilité, ceux-ci n'étaient guère concluants, car la divulgation relative au brevet '803 indiquait clairement que le dessin représente une variante préférée mais ne représente pas nécessairement l'invention au complet.

Le juge Binnie s'est donc seulement fié aux témoignages des experts pour conclure au caractère essentiel des ailettes rigides, et ainsi conclure qu'il n'y avait pas eu contrefaçon du brevet '803, car les ailettes de la machine des appelants étaient flexibles.

Il est aussi intéressant de noter que, même si les parties s'étaient entendues pour dire que les ailettes du brevet '803 incluaient des ailettes flexibles ou rigides, le juge Binnie considère qu'une telle entente n'aurait pas lié le juge de première instance, car l'interprétation des revendications est une question de droit et que, par conséquent, le juge est en droit de réviser l'interprétation qui avait été faite par les parties.

Pour ce qui est du brevet '734, la Cour suprême a confirmé la décision du juge de première instance quant au caractère inventif des ailettes flexibles, donc quant à la validité et à la contrefaçon de certaines revendications.

Au sujet de la validité du brevet '734, les appelants soutenaient que les ailettes du brevet '803 comprenaient des ailettes flexibles ou rigides et que, par conséquent, les revendications du brevet '734, qui couvraient les ailettes flexibles dans une machine à double effet, devaient être invalidées, car ce brevet, qui venait à échéance deux ans plus tard que le brevet '803, avait pour effet de prolonger indûment le monopole de l'intimée accordé par le gouvernement pour la machine à double effet. Étant donné que le brevet '803 a été interprété comme couvrant seulement les ailettes rigides, la Cour

suprême n'a pas eu à se prononcer sur ce dernier argument concernant la validité du brevet '734.

5.2 Affaire Free World Trust

5.2.1 Les faits

Cette affaire concerne la validité et la contrefaçon des brevets CA 1,113,156 (ci-après '156) et CA 1,150,361 (ci-après '361) appartenant à l'appelante, Free World Trust. Ces deux brevets concernent un appareil d'électromagnétothérapie qui irradie différentes parties du corps humain d'ondes électromagnétiques de basse fréquence. Ce genre d'appareil existant déjà dans l'art antérieur, l'invention résidait dans le fait que l'appareil comprenait des circuits pour régler l'amplitude et la fréquence des ondes électromagnétiques de façon à obtenir les effets bénéfiques voulus. Le brevet '361 porte sur une amélioration du brevet '156.

Les intimés, Électro-Santé, avaient mis sur le marché un appareil qui permettait d'obtenir des effets thérapeutiques semblables, mais à l'aide d'un «microcontrôleur». Les experts entendus tant du côté de l'appelante que des intimés ont reconnu que le mode de régulation utilisé par l'appareil des intimés et qui constituait «un élément très polyvalent, au même titre qu'un ordinateur IBM PC ou autre» différait de ce qui était envisagé dans les revendications des brevets.

L'appelante alléguait que, bien que l'appareil des intimés ne se lisait pas sur les revendications, en fin de compte, le résultat était le même. Elle alléguait donc que les intimés s'étaient approprié l'essentiel de son invention et qu'il y avait contrefaçon pour cette raison. De leur côté, les intimés alléguaient qu'il n'y avait aucune contrefaçon et que, de toute façon, les brevets étaient invalides, car anticipés par les renseignements donnés dans un article au nom de Solov'eva.

5.2.2 Décisions des instances inférieures

En première instance, le juge conclut à l'invalidité des deux brevets pour manque de nouveauté au vu de l'article Solov'eva, et ne se prononce pas sur la question de contrefaçon.

En appel¹⁶, la juge Rousseau-Houle, en raison de la présomption de validité prévue à l'article 45 de la *Loi sur les brevets*, déclare les brevets valides. Elle rejette cependant l'allégation de contrefaçon mais en comparant l'appareil d'Electro-Santé non aux revendications mais plutôt en le comparant à l'appareil de Free World Trust.

5.2.3 Décision de la Cour suprême

Afin de trancher le litige concernant la contrefaçon, la Cour suprême devait déterminer si, en l'espèce, les revendications des brevets de l'appelante étaient suffisamment extensibles pour englober l'appareil d'électromagnétothérapie de l'intimée. Elle devait donc se pencher sur d'importantes questions concernant le monopole conféré par un brevet.

La principale question en litige de ce pourvoi était la suivante : Dans quelle mesure le monopole conféré par un brevet protège-t-il l'«essentiel» ou l'«esprit» de l'invention, par opposition à ce qui est expressément énoncé dans les revendications écrites?

Une autre question sur laquelle la Cour suprême devait se pencher concernait la validité des brevets.

Le juge Binnie débute son analyse en rappelant la notion de marché conclu entre l'inventeur et le public, sur laquelle se fonde la protection assurée par le brevet. Ainsi, en échange d'une divulgation complète de son invention, le breveté obtient un monopole d'exploitation pour un certain laps de temps. Le breveté doit clairement délimiter la portée de ce monopole en le définissant dans les revendications. Il ajoute alors que certains des éléments décrits dans les revendications sont essentiels au bon fonctionnement de l'invention, tandis que d'autres peuvent être considérés par l'inventeur comme étant non essentiels et que c'est au tribunal de départager les uns des autres, en interprétant les revendications avec l'aide d'une personne versée dans le domaine. Il rappelle alors qu'une interprétation trop extensible de la portée des revendications crée de l'incertitude et entrave la concurrence et qu'une protection trop restreinte prive l'inventeur de l'avantage qu'on lui a promis en échange de la divulgation complète du fruit de son ingéniosité.

¹⁶ *Free World Trust c. Electro-Santé* (1997), 81 C.P.R.. (3d) 456 (C.A.F.).

Il conclut alors que, tant pour trancher le litige concernant la validité des brevets que la contrefaçon, l'analyse doit débiter par l'interprétation des revendications et ce, afin de départager l'essentiel du non essentiel.

Afin d'évaluer la nouveauté de l'appareil de l'appelante, la Cour suprême, après avoir procédé à l'interprétation des revendications, reprend et adopte le test d'anticipation qui avait été utilisé par le juge Hugessen dans *Beloit Ltd c. Valmet*¹⁷, pour finalement conclure à la validité des deux brevets, ce test étant ainsi formulé :

Pour conclure à une anticipation, il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée.

Sur la question de l'analyse de la contrefaçon, la Cour suprême rappelle qu'il est important que le système de concession de brevets soit juste, tant pour le breveté que le public, et que son fonctionnement soit prévisible.

Le juge Binnie mentionne alors que le pourvoi soulève la question fondamentale de la démarche qui s'impose pour arbitrer «contrefaçon textuelle» et «contrefaçon de l'essentiel du brevet», de façon à obtenir un résultat juste et prévisible. Il dégage alors les principes suivants qui doivent être suivis lors de l'évaluation d'une contrefaçon (paragraphe 31 du jugement):

- a) *La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.*
- b) *Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.*
- c) *La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.*
- d) *Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme «l'esprit de l'invention» pour en accroître l'étendue.*
- e) *Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de*

¹⁷ (1986) 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.).

l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés:

- (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;*
 - (ii) à la date à laquelle le brevet est publié;*
 - (iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou*
 - (iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;*
 - (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.*
- f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis.*

Par les principes a) à d), la Cour suprême réaffirme clairement le principe de la primauté de la teneur des revendications qui était déjà profondément enraciné dans notre jurisprudence, tel que le souligne le juge Binnie au paragraphe 40 du jugement. La Cour préconise ainsi la démarche à un seul volet proposée dans la décision *Catnic* précitée, qui se résume à interpréter les revendications afin de déterminer ce qui est exactement couvert par les revendications, et ensuite à examiner le produit allégué contrefacteur afin de décider s'il tombe dans la portée des revendications.

La Cour suprême rejette ainsi clairement, à notre avis, la démarche à deux volets soutenue par l'appelante et voulant que le tribunal, dans un premier volet, détermine s'il y a eu contrefaçon textuelle et, dans la négative, le tribunal passant au deuxième volet, afin de déterminer s'il y a eu contrefaçon de l'essentiel de l'invention. Au paragraphe 46 du jugement, le juge Binnie mentionne qu'à partir du moment où l'analyse du second volet ne se rattache plus expressément à la teneur des revendications, le tribunal peut se retrouver en terrain inconnu, sans aucun repère, et l'analyse peut ainsi devenir subjective et indûment discrétionnaire.

Le principe e), incluant ses sous-alinéas i) à v), donne la démarche à suivre pour départager, selon l'interprétation téléologique, les éléments essentiels des éléments non essentiels. La Cour suprême reformule en fait les principes qui avaient été dégagés dans *Catnic* et qui avaient été suivis par la Cour fédérale d'appel dans *O'Hara*, comme on l'a vu.

Au sujet de la date déterminante pour interpréter les revendications (principe e) *ii*), le juge Binnie reconnaît, au paragraphe 53, qu'il puisse y avoir des avantages à établir une seule date déterminante aux fins notamment des questions d'évidence, de caractère suffisant de la description et d'interprétation des revendications, mais retient tout de même comme date déterminante, aux fins de l'interprétation des brevets, la date de publication du brevet soit, tel que mentionné ci-dessus, la date de délivrance pour les brevets issus de demandes déposées sous l'ancienne loi avant le 1^{er} octobre 1989, ou la date à laquelle la demande est devenue accessible au public pour les brevets issus de demandes déposées sous la nouvelle loi. La Cour suprême rejette ainsi la position prise à ce sujet par le juge Reed dans l'affaire *AT&T* précitée, qui avait retenu comme date déterminante la date de la demande.

En ce qui concerne le sous-alinéas *iii*), le juge Binnie déclare que les éléments non essentiels sont les éléments pour lesquels i) l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'ils soient essentiels, ou ii) une personne versée dans le domaine aurait constaté que ces éléments pouvaient être substitués, sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention.

Il ajoute qu'il faut entendre par «fonctionner de la même manière», que *la variante accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat*, ce qui, à notre avis, se rapproche beaucoup de la théorie américaine des équivalents appliquée aux éléments individuels d'une revendication, tel qu'établi par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Warner-Jenkinson Co. c. Hilton Davis Chemical Co*¹⁸.

De plus, on remarque que le juge Binnie, bien qu'il utilise, tant dans la version française qu'anglaise, la conjonction alternative «ou» ci-dessus, ainsi qu'entre les deux sous-alinéas (*iii*) et (*iv*) du principe e), ce qui, selon nous, va à l'encontre des principes dégagés dans *Catnic*, reprend dans son analyse la série de questions qui avait été formulée par le juge Hoffmann dans *Improver Corp. c. Remington*¹⁹, cette série de questions impliquant clairement l'utilisation de la conjonction «et» à cet endroit. De plus, le reste de l'analyse du juge Binnie, notamment lorsqu'il rejette le troisième principe qui avait été dégagé par le juge Reed dans la décision *AT&T* précitée, démontre aussi, à notre avis, que la conjonction entre ces deux principes doit être de type cumulatif et non alternatif. En effet, en concluant autrement, d'aucuns

¹⁸ 520 U.S. 17 (1997).

¹⁹ (1991) F.S.R. 233.

pourraient prétendre au caractère non essentiel d'un élément en démontrant seulement l'une ou l'autre des conditions, ce qui, à notre avis, va à l'encontre de *Catnic*.

Tel que mentionné ci-dessus, la Cour suprême a profité de cette affaire pour rejeter le troisième principe de la décision *AT&T* précitée, qui créait une présomption de contrefaçon et une présomption que le breveté voulait qu'une variante entre dans la portée du brevet, du moment qu'il était démontré que cette variante n'avait aucun effet sur le fonctionnement de l'invention.

Finalement, par le sous-alinéa v) du principe e), la Cour suprême établit clairement que, dans les cas concernant l'évaluation de l'étendue d'un monopole, aucune preuve extrinsèque au brevet n'est recevable pour démontrer l'intention du breveté relativement au caractère essentiel ou non des éléments. Ainsi, le dossier de poursuite tant des demandes canadiennes que des demandes correspondantes étrangères ne peut être utilisé pour démontrer l'intention du breveté, cette intention ne pouvant être établie qu'en se référant au mémoire descriptif du brevet à analyser. Le juge Binnie précise cependant, au paragraphe 67, que cela n'implique pas qu'une preuve extrinsèque ne puisse jamais être pertinente pour une autre fin.

Dans l'affaire en l'espèce, et en suivant la démarche proposée, le juge Binnie en vient à la conclusion que les circuits définis dans les revendications des brevets de l'appelante sont des éléments essentiels et qu'il n'y a pas de contrefaçon. Il ajoute de plus, comme l'avait fait remarquer la Cour d'appel du Québec, que c'est précisément le moyen pour régler l'amplitude et la fréquence qui avait permis au breveté de se distinguer de l'art antérieur et d'ainsi obtenir son brevet.

6.0 Conclusion

Par ces deux décisions, la Cour suprême vient, à notre avis, mettre un terme à certaines controverses qui s'étaient développées au Canada, particulièrement depuis l'arrêt anglais *Catnic* rendu en 1982 concernant les principes gouvernant l'interprétation et la contrefaçon des brevets. Il s'ensuit maintenant que les praticiens maîtrisent ces principes et que cette maîtrise soit reflétée dans la rédaction des procédures, le développement de la théorie de la cause et la présentation de la preuve, surtout la preuve par experts.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

