

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE LICENSING :

L'IMPACT DE CERTAINES DÉCISIONS PROVENANT DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE: ANALYSE DES DÉCISIONS MEDIMMUNE ET SANDISK

FRANÇOIS PAINCHAUD ET NADIA PERRI*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

I. INTRODUCTION

« Don't bite the hand that feeds you » et « You can't have your cake and eat it too » sont deux expressions anglaises très bien connues à travers le monde. Quelle est la signification de ces expressions? Le sens derrière la première est qu'il ne faut pas faire de mal à celui qui nous procure un avantage tandis que la deuxième expression nous enseigne qu'on ne peut pas tout avoir. Si nous prenons tous un moment pour réfléchir, nous réaliserons que notre mère, père, sœur, frère ou même un ou une de nos amies, un enseignant ou une enseignante a déjà utilisé l'une ou l'autre de ces expressions à une époque de leur vie afin de faire découvrir une leçon de vie à une personne.

Récemment, la Cour suprême des États-Unis et la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral nous ont appris le contraire. En effet, ces cours ont récemment rendu des jugements qui ont démontré qu'il est permis de faire du mal à une personne qui nous aide, d'une part, et qu'il est également possible de tout avoir dans la vie, d'autre part.

Dans le présent article, nous démontrerons comment la Cour suprême et la Cour d'appel des États-Unis sont arrivées à répondre par l'affirmative aux questions suivantes :

1. Un licencié peut-il instituer une action en jugement déclaratoire dans le but de contester la validité d'un brevet licencié par le concédant de licence tout en continuant de bénéficier de la licence? et

© CIPS, 2007.

* François Painchaud, avocat associé et Nadia Perri, avocate et membre de LÉGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié par le Service de formation continue du Barreau du Québec dans le cadre du colloque du 2007-11-16 : *Développements récents en propriété intellectuelle 2007*. Publication 372.

2. Une personne peut-elle contester la validité des brevets appartenant à un breveté sans être dans une relation licencié / concédant de licence avec ce dernier?

Nous dresserons également un portrait de l'impact des décisions rendues pas ces cours sur les contrats de licence et sur les canadiens en général.

II. LES CAUSES AMÉRICAINES

a) MedImmune, Inc. c. Genentech, Inc.¹

Les faits qui ont donné naissance à l'action opposant MedImmune, Inc. (« **MedImmune** ») à Genentech, Inc. (« **Genentech** ») se résument ainsi : City of Hope (« **City of Hope** »), une organisation à but non lucratif, et Genentech, une entreprise de biotechnologies, ont acquis tous les droits relatifs à deux (2) brevets suite à une cession de ceux-ci par Celltech R&D Ltd (« **Celltech** »). Les deux (2) brevets en question, à savoir les brevets portant les numéros 4,816,567 et 6,331,415 et connus respectivement sous les noms de Cabilly I et Cabilly II, concernaient l'utilisation de cultures cellulaires pour la production d'anticorps humains.

En 1997, MedImmune, Genentech et City of Hope ont intervenu à une convention de licence en vertu de laquelle MedImmune avait acquis le droit d'utiliser le brevet Cabilly I afin de fabriquer et vendre certains produits en contrepartie du paiement de redevances (la « **Convention de Licence** »).

Selon la Convention de Licence, MedImmune obtenait automatiquement une licence sur tout brevet émis à Genentech ainsi qu'à City of Hope et basé sur le brevet Cabilly I ultérieurement à la signature de la Convention de Licence.

Un deuxième brevet, à savoir le brevet Cabilly II, a été émis en faveur de Genentech et City of Hope le 18 décembre 2001. Peu de temps après la délivrance dudit brevet, Genentech et City of Hope ont avisé MedImmune que l'un des produits fabriqués par cette dernière, soit Synagis®, utilisé dans le traitement de certaines infections respiratoires virales chez les nourrissons, se trouvait dans le champ d'application du brevet Cabilly II. En fait, Genentech et City of Hope étaient d'avis qu'aux termes de la Convention de Licence, MedImmune avait l'obligation de verser des redevances pour chaque produit vendu par cette dernière.

Afin de s'assurer du respect des termes de la Convention de Licence et ainsi empêcher Genentech et City of Hope d'intenter une poursuite en contrefaçon de brevet contre MedImmune, cette dernière a commencé à verser la somme des

¹ *MedImmune, Inc. c. Genentech, Inc.*, 549 U.S.; 127 S.Ct. 764 [ci-après « **MedImmune** »]

redevances exigée par Genentech et City of Hope. MedImmune a procédé ainsi malgré le fait qu'elle ne croyait pas que de telles redevances étaient dues à Genentech et City of Hope. Selon MedImmune, Synagis® ne tombait pas dans la portée du brevet Cabilly II.

MedImmune a, par la suite, intenté une action en jugement déclaratoire devant le tribunal fédéral de première instance de l'État de Californie (le « **Tribunal de première instance** ») dans laquelle elle demandait au Tribunal de première instance de (i) reconnaître l'invalidité et l'inapplicabilité du brevet Cabilly II, d'une part, et (i) déterminer que MedImmune n'avait aucune obligation de verser des redevances à Genentech et City of Hope pour la vente de Synagis®, d'autre part.

De plus, MedImmune a demandé au Tribunal de première instance de déterminer que Celltech, City of Hope et Genentech avaient adopté un comportement concurrentiel en violation des articles 1 et 2 de la *Loi Sherman*² ainsi que d'autres lois californiennes portant sur la concurrence déloyale et anticoncurrentielle.

Pour les fins du présent article, nous allons nous concentrer uniquement sur la partie de la décision traitant de la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

L'action de MedImmune a été intentée en vertu du paragraphe (a) de l'article 2201 de la *Loi sur le jugement déclaratoire*³ qui se lit comme suit :

*« In a case of actual controversy within its jurisdiction (...) any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. »*⁴

En d'autres termes, selon la *Loi sur le jugement déclaratoire*, toute cour américaine a compétence pour déclarer les droits d'une partie sollicitant une déclaration, dans la mesure où la cour est en présence d'une controverse réelle et que le sujet de la controverse relève de sa compétence.

En défense à l'action intentée par MedImmune, Genentech et City of Hope ont avancé l'argument selon lequel MedImmune ne pouvait contester la validité du brevet Cabilly II sans être en défaut de respecter la Convention de Licence. L'argument de Genentech et City of Hope était basé sur la décision *Gen-Probe, Inc. c. Vysis, Inc.*⁵

² *Sherman Act*, 15 U.S.C. section 1, 2 1890.

³ *Loi sur le jugement déclaratoire*, 28 U.S.C. section 2201 (a) (1994). [ci-après « **Loi sur le jugement déclaratoire** »]

⁴ *Ibid.*

⁵ *Gen-Probe, Inc. c. Vysis, Inc.* 359 F.3d 1376 [ci-après « **Gen-Probe** »].

Dans la cause *Gen-Probe*, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (la « **Cour d'appel** »), en se basant, d'une part, sur l'article III de la constitution américaine⁶ lequel stipule que la juridiction des tribunaux américains est limitée aux causes découlant des lois des États-Unis et aux controverses entre citoyens et, d'autre part, sur la *Loi sur le jugement déclaratoire*, avait déclaré qu'il incombait à toute requérante ayant intenté une action en jugement déclaratoire de prouver l'existence d'une cause ou d'une controverse.

Dans la cause *Gen-Probe*, la Cour d'appel a, par ailleurs, affirmé qu'aucune controverse ne peut exister entre un concédant de licence et un licencié donné sans que ce dernier soit en défaut de la licence. Autrement dit, la Cour d'appel a été d'opinion qu'un licencié pouvait intenter une action en jugement déclaratoire si ce dernier pouvait démontrer que son concédant de licence le menaçait avec une poursuite en contrefaçon.

Bien que durant le procès, MedImmune a admis ouvertement que Genentech et City of Hope ne l'avaient jamais menacée, elle avait argumenté que, selon la cause *Lear c. Adkins*⁷, elle avait le droit d'initier une action en jugement déclaratoire.

Dans la cause *Lear*, la Cour suprême a statué que le droit d'un licencié de contester la validité ou l'applicabilité d'un brevet sous licence ne dépendait aucunement de la violation du contrat de licence par le licencié ni de l'existence de motifs sur lesquels le concédant de licence pourrait s'appuyer afin de poursuivre le licencié en contrefaçon.

Autrement dit, dans *Lear*, la Cour suprême avait jugé que la doctrine d'estoppel (« doctrine of licensee estoppel » en anglais) ne s'appliquait plus aux causes opposant un licencié à un concédant de licence.

Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la doctrine d'estoppel, celle-ci vise à protéger les concédants de licence en interdisant aux licenciés de contester la validité de la propriété intellectuelle sous licence. Selon cette doctrine, lorsqu'un licencié intervient à un contrat de licence et obtient l'autorisation d'utiliser la propriété intellectuelle appartenant au concédant de licence, il reconnaît la validité de telle propriété et ne peut donc contester la validité de celle-ci plus tard.

MedImmune a d'ailleurs avancé l'argument selon lequel la décision rendue dans *Gen-Probe* devait être renversée puisque le principe établi dans cette cause allait à l'encontre de celui avancé par la Cour suprême dans *Lear*.

⁶ U.S. Const. Art. III section 2 cl.1.

⁷ *Lear. c. Adkins*, 359 U.S. 653, 673; 162 U.S.P.1 (1969) [ci-après « **Lear** »]

En réponse aux arguments avancés par MedImmune, Genentech et City of Hope ont affirmé que la question en cause n'était pas celle concernant l'application ou la non-application de la doctrine d'estoppel, mais plutôt l'utilisation de la procédure du jugement déclaratoire à la lumière de l'article III de la constitution américaine. Plus particulièrement, Genentech et City of Hope ont avancé que l'action de MedImmune devait être rejetée puisqu'elle n'avait pas fait la preuve d'une « controverse réelle » tel que requis par le paragraphe (a) de l'article 2201 de la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

Après avoir procédé à l'analyse de la *Loi sur le jugement déclaratoire* ainsi qu'aux principes énoncés dans la cause *Gen-Probe*, le Tribunal de première instance a rejeté l'action de MedImmune puisqu'il était d'avis que la cause de cette dernière ne présentait aucune controverse justifiant son intervention étant donné que MedImmune continuait à verser des redevances à Genentech et City of Hope. En rendant sa décision, le Tribunal de première instance avait d'ailleurs énoncé que l'intervention judiciaire était justifiée dans le cadre d'une action intentée en vertu de la *Loi sur le jugement déclaratoire* et opposant un licencié à un concédant de licence lorsque le licencié démontre qu'il a des motifs raisonnables de croire que le concédant de licence intentera une action en contrefaçon contre lui prochainement.

Insatisfaite avec la décision rendue par le Tribunal de première instance, MedImmune s'était pourvue devant la Cour d'appel.

Pour sa part, la Cour d'appel avait ultimement rendu une décision en faveur de Genentech et City of Hope et avait confirmé la décision rendue par le Tribunal de première instance à l'effet que la poursuite de MedImmune ne présentait pas une « controverse réelle ».

En rendant sa décision, la Cour d'appel a déclaré que les faits en cause dans les décisions citées par MedImmune se distinguaient substantiellement de ceux en cause dans l'action de cette dernière vis-à-vis Genentech et City of Hope. Selon la Cour d'appel, il y avait des éléments supplémentaires dans toutes les causes citées par MedImmune tels que la cessation du versement des redevances par le licencié qui permettait aux plaignants de ces causes de satisfaire à la condition de « controverse réelle ».

D'ailleurs, la Cour d'appel, en faisant référence à la cause *Aetna Life Inc., Co. c. Haworth*⁸ a déclaré que les concédants de licence et les licenciés avaient toujours des intérêts légaux opposés. En vertu de la Cour d'appel, cette opposition ne pouvait donc pas créer une « controverse réelle » en l'absence de circonstances additionnelles.

⁸ *Aetna Life Inc., Co. c. Haworth*, 300 U.S. 227,241,81 L. Ed. 617,57 S. Ct. 461 (1937)

De plus, la Cour d'appel a statué que les personnes cherchant à obtenir un jugement déclaratoire en vertu de la *Loi sur le jugement déclaratoire* devraient satisfaire aux deux (2) conditions établies dans la cause *MedImmune, Inc. c. Centocar*⁹.

Dans la cause *Centocar*, la cour a expliqué que :

« *To keep watch over the subtle line between an "abstract question" and "a controversy contemplated by the Declaratory Judgement Act" an inquiry has been formulated [whereby] there must be both (1) a reasonable apprehension on the part of the declaratory judgement plaintiff that it will face an infringement suit, and (2) present activity by the declaratory judgement plaintiff which could constitute infringement...* »¹⁰

En d'autres termes, dans la cause *Centocar*, la cour a conclu que les licenciés pouvaient intenter des poursuites en déclaration judiciaire à la condition qu'ils démontrent, à la satisfaction de la cour, (i) qu'il est probable qu'ils soient poursuivis en contrefaçon ou (ii) qu'ils soient impliqués dans des activités qui pourraient constituer une contrefaçon.

Le défaut de *MedImmune* de satisfaire à l'une ou l'autre de ces conditions s'est avéré préjudiciable à la cause de cette dernière vis-à-vis *Genentech* et *City of Hope*, car elle démontrait à la Cour d'appel qu'il n'y avait pas de controverse entre *MedImmune*, *Genentech* et *City of Hope*.

Insatisfaite de la décision de la Cour d'appel, *MedImmune* a interjeté appel de celle-ci devant la Cour suprême.

En appel, la Cour suprême a attesté qu'elle devait trouver la réponse à la question suivante : *La condition de « controverse réelle », prévue dans la Loi sur le jugement déclaratoire, requiert-elle qu'un licencié refuse ou cesse de payer des redevances dues au concédant de licence et viole ainsi les termes du contrat de licence auxquels ils sont intervenus avant d'intenter une poursuite pour faire déclarer le brevet sous licence invalide?*

En examinant la question en litige, la Cour suprême a jugé que l'engagement de payer des redevances en contrepartie de l'utilisation de brevets qui n'ont pas été déclarés invalides n'équivalait pas à un engagement de ne pas contester la validité de ceux-ci.

La Cour suprême a, par la suite, analysé la nature de la cause opposant *MedImmune* à *Genentech* et *City of Hope*. La Cour suprême a déterminé qu'une

⁹ *MedImmune, Inc. c. Centocar*, 409 F. 3d 1376 (Fed. Cir. 2005) [ci-après « **Centocar** »].

¹⁰ *Ibid.*

telle cause n'était pas tout simplement basée sur une réclamation d'invalidité du brevet Cabilly II. La Cour suprême a plutôt été d'avis que la cause de MedImmune se fondait sur une revendication qu'aucune somme n'était due aux termes de la Convention de Licence en raison de l'invalidité du brevet et l'absence de contrefaçon.

La Cour suprême avait donc conclu que la cause de MedImmune concernait des questions d'ordre plus contractuelle. La Cour suprême avait conclu ainsi après avoir examiné la plainte déposée par MedImmune auprès du Tribunal de première instance. En effet, dans cette plainte, MedImmune demandait au Tribunal de première instance de déterminer ses obligations contractuelles vis-à-vis Genentech et City of Hope.

La Cour suprême a ultimement affirmé que les causes fondées sur des réclamations contractuelles étaient précisément le type d'action envisagé par la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

Après avoir analysé la *Loi sur le jugement déclaratoire*, la Cour suprême a tourné son intervention vers l'article III de la constitution américaine. Plus particulièrement, la Cour s'est posée la question suivante : *Le débat entre MedImmune, Genentech et City of Hope est-il une « cause » ou une « controverse » aux termes de l'article III de la constitution américaine en raison des actions posées par MedImmune?*

Afin de répondre à cette question, la Cour suprême a analysé son jugement dans *Altwater c. Freeman*¹¹.

Dans *Altwater*, la Cour suprême a rendu un jugement à l'effet que le défaut du licencié de cesser de verser des redevances n'affectait pas la légitimité de la réclamation du licencié vis-à-vis le concédant de licence ni la nature indéniable du conflit entre ces derniers. Il importe de mentionner que dans l'affaire *Altwater*, Altwater n'a jamais arrêté de verser les redevances dues à Freeman, car une injonction lui ordonnant de verser celles-ci avait été émise par une cour inférieure dans le cadre d'un autre procès.

Par la suite, la Cour suprême s'est interrogée sur les raisons qui ont amené MedImmune à ne pas cesser de verser des redevances à Genentech et City of Hope. Selon la Cour suprême, la possibilité que MedImmune était ordonnée à (i) verser des dommages à Genentech et City of Hope; (ii) acquitter la somme des frais d'avocats encourus par Genentech et City of Hope et (iii) ne pas vendre un des produits les plus importants pour MedImmune, soit Synagis®, avaient motivé la décision de cette dernière de continuer à verser des redevances à Genentech et City of Hope.

¹¹ *Altwater c. Freeman*, 319 U.S. 359 1943 [ci-après « **Altwater** »]

En analysant les motifs de MedImmune, la Cour suprême a conclu que :

« *"actual or threatened serious injury to business or employment" by a private party can be as coercive as other forms of coercion supporting restitution actions at common law* »¹².

En effet, la Cour suprême a déclaré que l'intention derrière l'article III de la constitution américaine n'était pas de requérir que des personnes violent des injonctions ou s'exposent à de lourds fardeaux financiers avant de pouvoir s'ester en justice.

La Cour suprême a donc réitéré sa conclusion dans *Altwater* à l'effet que :

« *the requirements of [a] case or controversy are met where payment of a claim is demanded as of right and where payment is made, but where the involuntary or coercive nature of the exaction preserves the right to recover the sums paid or to challenge the legality of the claim.* »¹³

En conséquence, la Cour suprême a décidé que MedImmune n'avait pas besoin d'être en violation de la Convention de Licence avant d'initier une action en jugement déclaratoire. La plainte de MedImmune a donc été renvoyée au Tribunal de première instance pour une étude plus approfondie de celle-ci.

(i) La réaction du Licensing Executives Society (U.S.A & Canada), Inc.

Une fois informées de la nature du débat entre Genentech et MedImmune, plusieurs organisations et associations juridiques ont pris la décision de faire connaître leur position à l'égard de celui-ci. Certaines d'entre elles ont choisi d'écrire des articles sur le sujet tandis que d'autres ont décidé de s'immiscer dans le débat même.

En effet, le Licensing Executives Society (U.S.A. & Canada), Inc. (le « **LES** ») a déposé une requête (« Amicus curiae brief » en anglais) auprès de la Cour suprême, le 15 mai 1996, dans laquelle il demandait à la Cour suprême de préciser la portée des décisions des tribunaux dans *Lear* et *Gen-Probe*.

Plus particulièrement, le LES a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur l'applicabilité de la doctrine d'estoppel dans le cadre des conventions de licence portant sur des brevets. Autrement dit, le LES a demandé à la Cour suprême de reconnaître la validité de ladite doctrine ou de la renverser une fois pour toute.

Il importe de mentionner que la requête du LES n'avait pas été préparée par ce dernier afin d'appuyer la position de Genentech et City of Hope ou de MedImmune.

¹² *Supra* note 1.

¹³ *Supra* note 11.

En fait, le LES avait clairement mentionné dans sa requête qu'il n'était pas pour ou contre l'application de la doctrine d'estoppel.

Le seul but qu'a envisagé le LES lors de la préparation et le dépôt de sa requête était d'avoir un peu de clarté et de précision sur les circonstances méritant l'application de la doctrine d'estoppel et celles ayant pour effet de permettre à un licencié donné de contester la validité du ou des brevets licenciés par un breveté.

Autrement dit, le LES a demandé à la Cour suprême d'énumérer les conditions devant être présentes afin qu'un licencié puisse contester la validité et/ou l'applicabilité d'un brevet sous licence.

Plus particulièrement encore, le LES espérait que la Cour suprême se prononce sur les questions suivantes :

- i) Est-ce qu'un licencié doit être en défaut de respecter la convention de licence intervenue avec un breveté avant de contester la validité du brevet sous licence?
- ii) Est-ce que *Lear* a pour effet d'interdire à tout breveté (a) d'inclure une disposition dans une licence voulant que celle-ci prenne fin si le licencié décide de contester la validité d'un brevet sous licence? ou (b) de prévoir le paiement de redevances plus élevées advenant le cas où le licencié attaque la validité d'un brevet sous licence? et
- iii) Si la Cour suprême décide qu'il n'est pas nécessaire pour un licencié d'être en défaut de respecter une licence avant de prendre une mesure quelconque afin de contester la validité d'un brevet sous licence, est-ce qu'un breveté (a) peut être forcé de rembourser les sommes reçues du licencié advenant le cas où ce dernier réussirait à obtenir un jugement reconnaissant l'invalidité dudit brevet ou (b) a le droit d'intenter des poursuites autres que celles où l'objectif du licencié est de faire reconnaître l'invalidité du brevet sous licence tel que des poursuites où le licencié cherche un jugement à l'effet que son brevet ne contrefait pas celui qui lui est licencié par le breveté?

En somme, le LES, en déposant sa requête, cherchait à éliminer toute ambiguïté quant aux circonstances permettant à un licencié donné d'intenter différentes poursuites contre son concédant de licence.

En effet, le LES demandait à la Cour suprême de se prononcer, et tel que mentionné plus haut, sur les différentes poursuites pouvant être intentées par un licencié vis-à-vis un breveté puisqu'il croyait que les principes établis dans *Lear* et *Gen-Probe* étaient interprétés et appliqués différemment par les cours.

Malheureusement, la Cour suprême a décidé d'aller aussi loin et n'a pas pris l'occasion de fournir la clarté demandée par le LES. Le contrecoup de ce défaut était plus qu'évident quelques mois plus tard lorsque la Cour d'appel a de nouveau

été saisie d'une action opposant Sandisk Corporation, un licencié, de Stmicroelectronics Inc.

b) Sandisk Corp. c. Stmicroelectronics Inc.¹⁴

Les faits donnant naissance à l'action prise par Sandisk Corp., une compagnie spécialisée dans la fabrication de produits mémoire flash (« **Sandisk** »), contre Stmicroelectronics Inc., une société née à la suite de la fusion de la société italienne SGS et de la société française Thomson Semiconducteurs, également spécialisée dans la fabrication de produits mémoire flash (« **Stmicroelectronics** »), se résument ainsi : Le 16 avril 2004, madame Lisa Jorgensen (« **Jorgensen** »), vice-présidente en matière de propriété intellectuelle et licensing chez Stmicroelectronics, a fait parvenir une lettre à monsieur Eli Harari (« **Harari** »), président et directeur général de Sandisk, dans laquelle Jorgensen mentionnait qu'elle voulait le rencontrer. L'objectif de cette rencontre était de permettre à Sandisk et Stmicroelectronics de discuter de la possibilité d'intervenir à une convention de licence leur permettant de se concurrencer sur le marché.

D'ailleurs, dans la lettre adressée à Harari, Jorgensen énumérait huit (8) brevets qu'elle pensait être intéressants pour Sandisk, d'une part, et invitait ce dernier à s'exprimer sur les brevets qui pouvaient être d'intérêt pour Stmicroelectronics, d'autre part.

Sandisk a répondu à la lettre de Jorgensen quelques semaines plus tard. En effet, le 28 avril 2004, monsieur Charles Van Orden (« **Van Orden** »), vice-président et conseiller juridique chez Sandisk, a expédié une lettre à Jorgensen dans laquelle il avisait cette dernière de l'intention de Sandisk de réviser les brevets énumérés dans sa lettre et de communiquer avec elle afin de déterminer une date pour une rencontre.

Le 12 juillet 2004, Jorgensen avait envoyé une lettre à Van Orden lui rappelant sa demande de rencontrer les représentants de Sandisk. Selon Jorgensen, cette lettre contenait quatre (4) autres brevets d'intérêt à Sandisk.

Monsieur E. Earle Thompson (« **Thompson** »), conseiller juridique principal et directeur principal chez Sandisk, a répondu à la deuxième lettre de Jorgensen. Dans une lettre datée du 21 juillet 2004, Thompson s'est excusé pour le retard du traitement des demandes de Jorgensen et l'a informée de la tenue, en mai, d'une rencontre entre Harari et des représentants de Stmicroelectronics en Italie.

¹⁴ Sandisk Corp. c. Stmicroelectronics Inc. 480 F. 3d 1372; 82 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 2007) [ci-après « **Sandisk** »]

Dans sa lettre, Thompson a d'ailleurs exprimé son opinion quant au désir des représentants de Sandisk et Stmicroelectronics de continuer à participer à des discussions amicales. Thompson a invité Jorgensen à participer à une rencontre qui devait avoir lieu en août entre des représentants de Sandisk et Stmicroelectronics afin de discuter des arrangements d'affaires et des termes pouvant inciter Sandisk à intervenir à une convention de licence avec Stmicroelectronics.

Jorgensen a répondu à la lettre de Thompson le 27 juillet 2004 par le biais d'une lettre dans laquelle elle mentionnait qu'il était préférable de séparer les discussions portant sur les divers arrangements d'affaires de celles sur une éventuelle convention de licence. Elle a donc proposé la tenue d'une rencontre au mois d'août afin de discuter d'une licence.

Des représentants de Sandisk et Stmicroelectronics se sont rencontrés le 5 août 2004. Parmi les points qui se trouvaient sur l'ordre du jour de cette rencontre étaient (i) la définition de la relation d'affaires potentielle et (ii) les modèles et attentes relatives à une licence.

Lors de cette rencontre, Sandisk a présenté une analyse de trois (3) de ses brevets et a verbalement offert de concéder une licence relative à ceux-ci à Stmicroelectronics.

Les représentants de Stmicroelectronics ont été avisés du fait qu'ils avaient jusqu'à la fin du troisième trimestre de Sandisk pour se prévaloir de cette offre. Stmicroelectronics n'a présenté aucun brevet à Sandisk lors de sa rencontre avec cette dernière.

Après la rencontre avec Stmicroelectronics, Thompson a écrit une lettre à Jorgensen dans laquelle il mentionnait que Sandisk n'était pas d'avis qu'il fallait traiter séparément les points relatifs à une éventuelle relation d'affaires et ceux à l'égard d'une convention de licence.

Le 11 août 2004, Jorgensen a répondu à la lettre de Thompson en lui écrivant qu'elle comprenait que Sandisk était prête à rencontrer Stmicroelectronics au Texas afin de discuter de l'opportunité d'intervenir à une convention de licence avec celle-ci. La lettre de Jorgensen faisait état du fait que Stmicroelectronics était prête à discuter des douze (12) brevets identifiés dans une de ces lettres précédentes. De plus, Jorgensen demandait à Sandisk de parler de ses trois (3) brevets lors de sa rencontre avec Stmicroelectronics ainsi que de la nécessité pour cette dernière d'obtenir une licence relative aux brevets appartenant à Sandisk.

La rencontre en question entre Sandisk et Stmicroelectronics a eu lieu le 27 août 2004. Parmi les représentants de Stmicroelectronics présents à cette rencontre étaient : Jorgensen, messieurs Mario Donato jr et Nainesh Shah, des avocats spécialisés en licensing et propriété intellectuelle ainsi que trois (3) experts

techniques engagés par Stmicroelectronics afin d'analyser les produits fabriqués par Sandisk afin de déterminer s'ils contrefaisaient les brevets appartenant à Stmicroelectronics.

Thompson et monsieur Tom Toombs (« **Toombs** ») étaient présents à la rencontre pour et au nom de Sandisk.

Au tout début de la rencontre, Jorgensen aurait demandé que les discussions entre les représentants de Sandisk et Stmicroelectronics soient traitées comme étant des discussions de règlement (« settlement discussions » en anglais) aux termes de la règle fédérale 408 relative à la preuve¹⁵.

La Règle 408 se lit comme suit :

*« Evidence of (1) furnishing or offering or promising to furnish, or (2) accepting or offering or promising to accept, a valuable consideration in compromising or attempting to compromise a claim which was disputed as to either validity or amount, is not admissible to prove liability for or invalidity of the claim or its amount. Evidence of conduct or statements made in compromise negotiation is likewise not admissible. This rule does not require the exclusion of any evidence otherwise discoverable merely because it is presented in the course of compromise negotiations. This rule also does not require exclusion when the evidence is offered for another purpose, such as proving bias or prejudice of a witness, negating a contention of undue delay, or proving or effort to obstruct a criminal investigation or prosecution »*¹⁶.

Lors de cette rencontre, les représentants de Sandisk ont présenté une projection de diapositives intitulée « *Discussions de Sandisk relatives à une licence de brevet* ». De nombreux points ont été présentés dans la projection de diapositives, à savoir des comparaisons entre le portefeuille de brevets de Stmicroelectronics et celui de Sandisk, des statistiques quant aux coûts encourus par cette dernière pour la recherche et le développement ainsi que l'information quant aux revenus générés par Sandisk.

Les experts techniques engagés par Stmicroelectronics ont par la suite donné une présentation sur les quatorze (14) brevets appartenant à cette dernière, laquelle a duré environ quatre (4) ou cinq (5) heures. Durant leur présentation, les experts techniques avaient identifié et traité de diverses revendications relatives à certains brevets appartenant à Stmicroelectronics qu'ils prétendaient être contrefaits par Sandisk.

¹⁵ Fed. R. Evid. 408[ci-après la « **Règle 408** »]

¹⁶ *Ibid.*

À la suite de la présentation des experts techniques, Toombs a discuté de divers produits vendus par Stmicroelectronics et du fait que Sandisk était d'opinion que ces produits violaient les droits de cette dernière.

À la fin de la rencontre, Jorgensen a remis à Thompson environ cent (100) pages de documentation écrite contenant, pour chacun des brevets appartenant à Stmicroelectronics, (i) une copie du brevet; (ii) des rapports en ingénierie inverse pour certains des produits fabriqués par Sandisk et (iii) des diagrammes démontrant que certaines des revendications relatives au brevet appartenant à Stmicroelectronics figuraient dans des produits fabriqués par Sandisk. Toutes les pages de ce matériel écrit comprenaient la mention suivante :

« [Traduction] *À ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE DISCUSSIONS DE RÉGLEMENT SEULEMENT, SOUS RÉSERVE DE LA RÈGLE FÉDÉRALE 408 RELATIVE À LA PREUVE* ».

Il importe de mentionner que Jorgensen, en remettant la documentation à Thompson, lui avait mentionné que Stmicroelectronics **n'avait aucune intention** de poursuivre Sandisk.

Thompson et Jorgensen s'étaient d'ailleurs convenus de se rencontrer à nouveau afin de discuter d'une licence éventuelle.

Le 1^{er} septembre 2004, Jorgensen a expédié une lettre à Thompson à laquelle elle avait joint une copie papier de la présentation de Stmicroelectronics. Jorgensen avait de plus demandé à Thompson de lui faire parvenir une copie de la présentation de Sandisk ainsi que de plus amples informations concernant les trois (3) brevets présentés par cette dernière.

Thompson a répondu à Jorgensen le 8 septembre 2004 et affirmait qu'il était primordial que Sandisk et Stmicroelectronics se fassent confiance durant la période de négociations. Thompson avait d'ailleurs mentionné l'importance de garder leurs discussions confidentielles.

Ainsi, Thompson a envoyé une deuxième lettre à Jorgensen le 15 septembre 2004 à laquelle il avait joint une copie de l'offre de Sandisk relative à la convention de licence à intervenir avec Stmicroelectronics, laquelle expirait le 27 septembre 2004. Par la suite, Jorgensen a envoyé un courriel à Thompson dans lequel elle lui demandait de lui faire parvenir une copie non confidentielle de l'offre de Sandisk puisqu'elle l'avait détruite, car elle contenait une mention de confidentialité.

Le 27 septembre 2004, monsieur Hani Yousef (« **Yousef** »), vice-président de la section commerciale des ordinateurs et périphériques chez Stmicroelectronics, a expédié un courriel à monsieur Richard Chernicoff (« **Chernicoff** »), vice-président du développement des affaires chez Sandisk, dans lequel Yousef mentionnait que Jorgensen et Thompson devraient se rencontrer afin de parler des « prochaines

étapes à prendre ». Le même jour, Thompson a envoyé un courriel à Jorgensen dans lequel il mentionnait que Sandisk n'avait aucune intention de rencontrer Stmicroelectronics de nouveau afin de parler de la propriété intellectuelle puisque Sandisk n'avait pas besoin de renseignements supplémentaires, d'une part, et était très confortable avec sa position, d'autre part.

Jorgensen a répondu au courriel de Thompson le 28 septembre 2004 et lui demandait de lui faire part de ses disponibilités pour une rencontre. Selon Jorgensen, le but de cette rencontre était de permettre à Stmicroelectronics (i) de mieux connaître la position de Sandisk quant aux brevets présentés par cette dernière et (ii) d'échanger de l'information avec Sandisk relative à son portefeuille de brevets et à l'offre consentie par Sandisk en faveur de Stmicroelectronics.

Jorgensen et Thompson ont finalement eu un appel conférence le 29 septembre 2004 lors duquel ils s'étaient parlés d'une éventuelle convention de licence. Tout de suite après cet appel conférence, Thompson a expédié un courriel à Jorgensen (i) auquel il avait joint une autre copie confidentielle de l'offre de Sandisk, expirée depuis le 27 septembre 2004, et (ii) dans lequel il mentionnait que Sandisk et Stmicroelectronics n'avaient aucune autre option à poursuivre.

Afin de fixer une date pour une rencontre, Yousef et Chernicoff avaient communiqué ensemble par courriel et téléphone entre le 6 et le 14 octobre 2004. Le 15 octobre de la même année, Sandisk a déposé sa plainte auprès de la Cour des États-Unis pour le district nord de la Californie, division de San José (la « **Cour de la Californie** »), vis-à-vis Stmicroelectronics et Stmicroelectronics NV (« **ST NV** »). Dans sa plainte, Sandisk (i) avançait des arguments voulant que Stmicroelectronics et ST NV avaient contrefait et continuaient à contrefaire un des brevets appartenant à Sandisk¹⁷ et (ii) demandait à la Cour de la Californie de reconnaître l'invalidité des quatorze (14) brevets appartenant à Stmicroelectronics et à ST NV¹⁸ et de rendre un jugement à l'effet que Sandisk ne violait pas les droits de brevets de ces dernières.

De plus, Sandisk alléguait que Stmicroelectronics et ST NT l'avaient expressément accusée d'avoir contrefait chacun des Brevets Américains et, par conséquent, elle avait raison de croire que Stmicroelectronics et ST NV allaient intenter une action en contrefaçon contre elle prochainement.

En réponse à la plainte déposée par Sandisk, Stmicroelectronics et ST NV avaient demandé à la Cour de la Californie de rejeter celle-ci puisqu'il n'y avait aucune

¹⁷ La plainte de Sandisk visait le brevet américain portant sur le numéro 5,172,338 [ci-après le « **Brevet** »]

¹⁸ Sandisk attaquait la validité des brevets américain suivants : 14,839,768; 5,073,816; 5,175,706; 5,455,954; 5,589,762; 5,636,115; 5,793,679; 5,831,302; 5,999,456; 6,100,581; 6,163,487; 5,014,312 et 5,438,504 [ci-après les « **Brevets Américains** »]

controverse réelle à l'égard des Brevets Américains au moment où Sandisk avait déposé sa plainte.

Au procès, Sandisk a affirmé que, compte tenu de toutes les circonstances, il était objectivement raisonnable pour elle de penser que Stmicroelectronics et ST NV allaient la poursuivre en contrefaçon. En effet, plusieurs points ont été soulevés par Sandisk afin de défendre sa position, dont notamment le fait que (i) Stmicroelectronics voulait séparer les discussions relatives à une éventuelle relation d'affaires de celles concernant la convention de licence; (ii) six (6) personnes dont trois (3) avocats et trois (3) experts techniques étaient présents à la réunion du 27 août 2004 et qu'un (1) de ces experts techniques avait témoigné contre Sandisk dans le passé; (iii) Stmicroelectronics avait insisté pour que ces discussions avec Sandisk soient protégées par la Règle 408; (iv) des représentants de Stmicroelectronics avaient fait des analyses en ingénierie inverse et en contrefaçon à l'égard des Brevets Américains pendant quatre (4) ou cinq (5) heures lors de la réunion du 27 août 2004 et (v) les discussions entre Stmicroelectronics et Sandisk relatives à une licence avaient pris fin avant que cette dernière n'ait déposé sa plainte.

Quant à Stmicroelectronics, elle a attesté, qu'objectivement parlant, Sandisk n'avait aucun motif raisonnable de croire que celle-ci avait l'intention de la poursuivre à la lumière de son comportement.

Selon Stmicroelectronics, le fait que les discussions relatives à la convention de licence avaient été menées par Jorgensen, la responsable en matière de licensing et non pas par des avocats de l'externe, démontrait que l'intention de celle-ci était bel et bien d'intervenir à ladite convention avec Sandisk.

En ce qui a trait aux différentes analyses effectuées par les experts techniques lors de la rencontre avec Sandisk en date du 27 août 2004, Stmicroelectronics avait maintenu que ces analyses étaient tout à fait normales dans le cadre de discussions sérieuses relatives à une licence. En effet, selon Stmicroelectronics, il était nécessaire pour les experts techniques de faire les présentations sur diverses analyses portant sur l'ingénierie inverse et la contrefaçon afin d'établir la validité et l'applicabilité des Brevets Américains, d'une part, et de permettre à Stmicroelectronics de négocier une licence avec Sandisk, d'autre part.

Ainsi, Stmicroelectronics a avancé l'argument selon lequel il n'était pas raisonnable pour Sandisk de penser que Stmicroelectronics allait la poursuivre en contrefaçon du fait qu'elle voulait que les négociations relatives à la licence soient protégées par la Règle 408.

Stmicroelectronics a d'ailleurs rappelé à Sandisk des propos de Jorgensen lorsque celle-ci avait remis des documents à Thompson à la fin de ladite rencontre à l'effet que Stmicroelectronics n'avait aucune intention quelconque de poursuivre Sandisk.

Avant de donner suite à l'un ou l'autre des arguments avancés par Sandisk ou Stmicroelectronics et ST NV, la Cour de la Californie a analysé la jurisprudence américaine relative à la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

En effet, la Cour de la Californie a d'abord étudié le principe ressortant de la cause *Gen-Probe*. Tel que mentionné précédemment, la Cour d'appel dans cette cause avait établi le principe voulant que la *Loi sur le jugement déclaratoire* autorise les cours fédérales à se prononcer sur les droits des parties à un litige dans le cas où il y a une controverse réelle et actuelle entre ces dernières.

D'autre part, la Cour de la Californie s'est référée au test établi dans la cause *BP Chems, Ltd. c. Union Carbide Corp*¹⁹. Dans cette cause, la Cour d'appel a statué que les cours fédérales pouvaient rendre des jugements déclaratoires dans les cas où elles sont convaincues qu'il y a :

« (1) *an explicit threat or other action by patentee, which creates a reasonable apprehension on the part of the declaratory plaintiff that it will face an infringement suit, and (2) present activity which could constitute infringement or concrete steps taken with the intent to conduct such activity.* »²⁰

Selon la Cour d'appel, la plaignante avait le fardeau de prouver l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances.

En parlant du test établi par la Cour d'appel, la Cour de la Californie avait toutefois déclaré qu'une plaignante donnée pouvait respecter les exigences de celui-ci sans qu'il soit nécessaire pour elle de prouver que le breveté l'a expressément accusé d'avoir violé ses droits²¹.

En effet, selon la Cour de la Californie, si une plaignante est dans l'impossibilité d'offrir une telle preuve au tribunal, celle-ci considérait l'ensemble des circonstances afin de déterminer si la plaignante avait des motifs raisonnables de croire que le breveté allait la poursuivre en contrefaçon. De plus, la Cour de la Californie a affirmé, en citant *Emc Corp.*, que :

« *[S]uch apprehension may be induced by subtler conduct [than an express charge] if that conduct raises "to a level sufficient to indicate an intent [on the part of the patentee] to enforce its patent," i.e., to initiate an infringement action* »²².

¹⁹ *BP Chems, Ltd. c. Union Carbide Corp.*, 4 F. 3d 975, 978 (Fed. Cir. 1993).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Voir *Arrowhead Indus. Water, Inc. c. Ecolochem, Inc.*, 846 F. 2d 731,736 (Fed. Cir. 1988) et *Emc Corp. c. Norand Corp.*, 89, F. 3D 807,813 (Fed. Cir. 1996) [ci-après « **Emc Corp.** »].

²² *Emc Corp.*, *Ibid.*

De plus, en se référant à la cause *Phillips Plastics Corp. c. Kato Hatsujou Kabushiki Kaisha*, 57 F. 3d 1051,1053 (Fed. Cir. 1995), la Cour de la Californie avait affirmé que, dans le cadre des négociations relatives à une licence, une controverse réelle ne peut, en général, survenir avant que les parties impliquées décident de mettre fin aux négociations du fait qu'elles ne s'entendent plus. La Cour de la Californie a, par ailleurs, noté que certaines **déclarations prononcées par une des parties lors desdites négociations pouvaient amener l'autre partie à croire qu'elle sera poursuivie puisque la possibilité de poursuite** est souvent utilisée afin de « forcer » une partie à accepter les termes d'une licence.

Après avoir procédé à une analyse de la jurisprudence en la matière, la Cour de la Californie a jugé qu'elle ne pouvait pas donner suite aux arguments avancés par Sandisk. En effet, la Cour de la Californie a déclaré que Sandisk ne s'était jamais déchargée de son fardeau de preuve, car elle n'avait pas réussi à démontrer qu'une controverse réelle et actuelle existait entre Sandisk et Stmicroelectronics.

En rendant sa décision, la Cour de la Californie avait statué que rien dans le comportement adopté par Stmicroelectronics indiquait que cette dernière avait une intention de poursuivre Sandisk en contrefaçon de brevet. Selon la Cour de la Californie, le fait que Stmicroelectronics avait utilisé le terme « contrefaçon » et expliqué pourquoi elle était d'avis que les produits fabriqués par Sandisk contrefaisaient ses droits de brevets lors de leurs discussions n'équivalaient point à une accusation de contrefaçon. En effet, la Cour de la Californie avait déclaré qu'elle n'avait aucune intention de « *elevating the term "infringement" to the status of a "magic word"* »²³.

Insatisfaite avec la décision rendue par la Cour de la Californie, Sandisk s'est pourvue en appel devant la Cour d'appel.

Au procès, la Cour d'appel a tout d'abord affirmé que son rôle était de déterminer si tous les faits allégués par Sandisk démontraient qu'une controverse réelle existait entre cette dernière et Stmicroelectronics.

La Cour d'appel a, par la suite, analysé la décision de la Cour suprême dans *MedImmune* afin de connaître la position de celle-ci quant à l'interprétation et à l'application de l'article III de la constitution américaine en relation avec la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

La Cour d'appel a noté que la Cour suprême, en parlant de ladite loi, avait déterminé qu'une poursuite en vertu de celle-ci était une alternative à la continuation d'une activité possiblement illégale.

Ainsi, la Cour d'appel a jugé que la décision de la Cour suprême dans *MedImmune* représentait un rejet de la première partie du test établi par elle quelques années

²³ *Supra* note 14.

auparavant. Tel que mentionné plus haut, la Cour d'appel a déterminé dans *Centocar* qu'une action en jugement déclaratoire pouvait être intentée par toute personne démontrant (i) qu'il est probable qu'elle sera poursuivie en contrefaçon et (ii) qu'elle est impliquée ou à l'intention d'être impliquée dans des activités qui pourraient constituer de la contrefaçon.

Autrement dit, la Cour d'appel a statué que suite à *MedImmune*, la preuve d'une poursuite imminente ne serait désormais plus une condition préalable pour initier une action en jugement déclaratoire en vertu de la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

Il importe de mentionner qu'il est toujours nécessaire pour une future requérante de démontrer l'existence d'une controverse réelle entre elle et la future défenderesse afin de pouvoir initier une action en jugement déclaratoire puisque selon la constitution américaine, la juridiction des cours est limitée à des cas de controverse.

La seule chose qui semble avoir changé à la lumière de *MedImmune*, est la façon dont une personne peut prouver l'existence d'une telle controverse.

Quel est donc le fardeau de la preuve d'une personne qui veut initier une action en jugement déclaratoire en vertu de la *Loi sur le jugement déclaratoire*. Selon la Cour d'appel :

« (...) *declaratory judgement jurisdiction generally will not arise merely on the basis that a party learns of the existence of a patent owned by another or even perceives such a patent to pose a risk of infringement, without some affirmative act by the patentee. But article III jurisdiction may be met where the patentee takes a position that puts the declaratory judgement plaintiff in the position of either pursuing arguably illegal behaviour or abandoning that which he claims a right to do* »²⁴.

En somme, la Cour d'appel a statué que les cours auraient dorénavant juridiction pour entendre toute cause impliquant un breveté qui désire faire valoir ses droits et une personne qui prétend avoir le droit d'exercer une activité donnée, telle que la fabrication d'un produit donné, sans obtenir une licence de la part du breveté.

Après avoir procédé à un examen de tous les faits en cause dans l'action opposant Sandisk à Stmicroelectronics, la Cour d'appel a déterminé que Sandisk avait prouvé qu'une controverse réelle existait entre elle et Stmicroelectronics.

La Cour d'appel a conclu ainsi en dépit du fait qu'une preuve a été faite au procès que Jorgensen avait mentionné à Thompson que Stmicroelectronics n'avait aucune intention de poursuivre Sandisk en contrefaçon de brevet.

En parlant des propos de Jorgensen, la Cour d'appel a affirmé :

²⁴ *Ibid.*

« We decline to hold that Jorgensen's statement that ST would not sue Sandisk eliminates the justifiable controversy created by ST's actions because ST has engaged in a course of conduct that shows a preparedness and willingness to enforce its patent rights despite Jorgensen's statement. Having approached Sandisk, having made a studied and considered determination of infringement by Sandisk, having communicated that determination to Sandisk, and then saying that it does not intend to sue, ST is engaging in the kinds of "extra-judicial patent enforcement with scare-the-customer-and-run tactics" that the Declaratory Judgement Act was intended to obviate »²⁵.

La Cour d'appel a ultimement jugé que l'action de Sandisk n'aurait jamais dû être rejetée par la Cour de la Californie. En conséquence, l'action de Sandisk a été renvoyée à celle-ci pour une étude plus approfondie.

III. L'ANALYSE

a) L'impact des décisions sur les canadiens

Pourquoi devons-nous nous préoccuper des décisions *MedImmune* et *Sandisk*?

Tout d'abord, les principes établis par la Cour d'appel et la Cour suprême dans les causes *MedImmune* et *Sandisk* lient effectivement un canadien advenant le cas où ce dernier interviendrait à une convention de licence avec un américain et que celle-ci est régie par le droit américain. Dans un tel cas, le droit canadien ne sera d'aucun secours pour le canadien puisque la licence prévoit que le droit américain s'appliquait à l'exclusion du droit en vigueur dans tout autre territoire.

De plus, il s'ensuit de *Sandisk* que le comportement adopté par un breveté donné joue un rôle crucial dans l'établissement de la juridiction d'une cour américaine. En effet, selon *Sandisk*, une cour américaine pourra entendre une cause instituée en vertu du paragraphe a) de l'article 2201 de la *Loi sur le jugement déclaratoire* dans les cas où un breveté mentionne, verbalement ou par écrit, à une tierce personne que :

- i) son ou ses brevets peuvent être d'un intérêt particulier pour elle;
- ii) le gadget de cette dernière contrefait son ou ses brevets;
- iii) son ou ses brevets peuvent être d'un intérêt particulier pour le gadget de cette dernière; ou
- iv) son ou ses brevets peuvent être d'un intérêt particulier pour les affaires de cette dernière.

²⁵ *Ibid.*

Il importe de mentionner que cette liste de mentions n'est pas exhaustive et qu'il y a plusieurs autres choses qui peuvent être mentionnées à une tierce personne ayant pour effet d'accorder à une cour américaine juridiction pour entendre une cause.

À titre d'exemple, si un breveté canadien communique avec un américain afin de l'informer qu'il est d'avis que son brevet peut être utile pour les affaires de l'américain, ce dernier peut instituer une action devant une cour américaine afin d'invalider le brevet appartenant au canadien. Voici donc une autre raison pour laquelle les principes établis dans *MedImmune* et *Sandisk* sont importants pour les canadiens.

Enfin, la décision rendue par la Cour suprême dans *MedImmune* et celle rendue par la Cour d'appel dans *Sandisk* lient tout canadien qui intervient à une convention de licence avec une tierce personne advenant le cas où la convention porte sur un brevet américain et ce, même si ladite convention contient une clause à l'effet qu'elle est régie par le droit canadien. En effet, le fait qu'un brevet américain soit licencié à une personne (morale ou physique) donnée peut être suffisant pour donner à une cour américaine juridiction pour entendre une cause instituée en vertu du paragraphe a) de l'article 2201 de la *Loi sur le jugement déclaratoire*.

b) L'impact des décisions sur les contrats de licence

(i) Les licences futures

Il va sans dire que la décision de la Cour suprême dans *MedImmune* et celle de la Cour d'appel dans *Sandisk* auront un impact significatif sur les contrats de licence. En effet, ces cours semblent avoir fait pencher la balance du pouvoir en faveur des licenciés. Par conséquent, les brevetés / futurs concédants de licence essayeront de rétablir la balance du pouvoir en leur faveur. Les brevetés / futurs concédants de licence pourraient décider d'exiger d'abord que leurs licenciés s'engagent de façon contractuelle à ne pas contester la validité et l'applicabilité des brevets sous licence malgré les risques possibles des lois américaines sur la concurrence (« anti-trust laws »). Le breveté / futur concédant de licence pourrait exiger qu'une clause semblable à celle ci-après reproduite soit incluse dans la convention de licence :

« Le licencié s'engage à ne pas contester la validité des brevets licenciés par le concédant de licence aux termes des présentes et à ne pas prêter assistance à une tierce personne désirant contester la validité desdits brevets. Le licencié reconnaît et accepte que le concédant de licence aura le droit de mettre fin à la présente Convention advenant le cas où le licencié fait défaut de respecter ses obligations aux termes du présent article. »

De plus, les brevetés / futurs concédants de licence canadiens tenteront d'exiger que tout différend quant à la validité et l'applicabilité des brevets sous licence soit soumis aux cours canadiennes ayant juridiction pour entendre le différend. Par

ailleurs, si le licencié est américain, il exigera sûrement que les différends soient soumis à une cour américaine. Une clause semblable à celle ci-après reproduite pourrait donc être incluse dans une convention de licence :

« La présente Convention sera assujettie aux lois en vigueur dans la province de [♦]. Advenant tout litige (i) résultant de l'interprétation ou de la non-performance des obligations de l'une ou l'autre des parties ou (ii) concernant la validité et/ou l'applicabilité des brevets sous licence, les tribunaux compétents du district de [♦] auront juridiction exclusive. »

Ainsi, les brevetés / futurs concédants de licence pourraient demander aux futurs licenciés de s'engager contractuellement à leur expédier un avis écrit dans lequel les futurs licenciés (i) mentionnent qu'ils ont l'intention de contester la validité et/ou l'applicabilité du ou des brevets sous licence et (ii) identifient l'art antérieur invalidant les revendications reliées au(x) brevet(s) appartenant aux brevetés / futurs concédants de licence. Une clause semblable à celle ci-après reproduite pourrait être insérée dans une convention de licence :

« Advenant le cas où le licencié décide de contester la validité du ou des brevets sous licence, celui-ci s'engage à expédier un avis écrit au concédant de licence au moins trois (3) mois avant de prendre quelconque mesure reliée à ladite contestation. L'avis du licencié contiendra une analyse de l'art antérieur qui, de l'avis de ce dernier, a pour effet d'invalider le ou les brevets sous licence. »

Quelle est l'utilité d'une telle clause? L'avis permettrait aux brevetés / futurs concédants de licence de connaître la position des futurs licenciés, d'une part, et d'évaluer les prétentions de ces derniers à l'égard des brevets sous licence, d'autre part.

De plus, nous pourrions assister à une augmentation de paiements de sommes forfaitaires non remboursable en contrepartie de la licence, laquelle sera payable à la signature de la convention de licence. En incluant une clause contenant une telle exigence, les brevetés / futurs concédants de licence s'assureront qu'ils tireront profit de la licence même si les futurs licenciés décident de contester la validité du ou des brevets sous licence durant le terme de la licence et d'arrêter le paiement des redevances. Une clause similaire à celle ci-après reproduite pourrait donc être demandée par les brevetés / futurs concédants de licence :

« La présente licence est concédée en faveur du licencié pour et en considération d'une somme forfaitaire de [♦] mille dollars ([♦] \$), laquelle doit être acquittée par le licencié à la date d'exécution de la présente convention. »

En outre, nous sommes d'opinion que les brevetés / futurs concédants de licence demanderont aux futurs licenciés de leur verser les redevances prévues dans la licence advenant le cas où les futurs licenciés décideraient de contester la validité et/ou l'applicabilité du ou des brevets sous licence. Autrement dit, les brevetés / futurs concédants de licence exigent que les

futurs licenciés s'engagent, de façon contractuelle, à verser des redevances même si ces derniers prétendent qu'aucune redevance n'est due. Par ailleurs, en procédant ainsi, les brevetés / futurs concédants de licence tenteront de dissuader les futurs licenciés d'intenter des procédures judiciaires afin de reconnaître l'invalidité et/ou la non applicabilité du ou des brevets sous licence.

De plus, les brevetés / futurs concédants de licence pourront exiger que les futurs licenciés s'engagent à leur verser tous les frais et coûts assumés par les brevetés / futurs concédants de licence et reliés aux poursuites intentées par les futurs licenciés afin de contester la validité et/ou l'applicabilité du ou des brevets sous licence.

(ii) Les licences existantes

MedImmune et *Sandisk* risquent d'avoir un impact significatif sur des conventions de licence qui ont déjà été signées puisque toute convention est assujettie au droit applicable.

Nous sommes d'avis que la répercussion la plus importante des décisions rendues par la Cour suprême et la Cour d'appel, respectivement dans *MedImmune* et *Sandisk*, est la facilité pour des licenciés à contester la validité des brevets sous licence tout en continuant de profiter de la licence. Qu'est-ce que cela implique pour les concédants de licence? Malheureusement ou heureusement, *MedImmune* et *Sandisk* font en sorte que les concédants de licence sont exposés plus que jamais à des poursuites judiciaires.

Comment un concédant de licence peut-il se mettre à l'abri des effets des principes établis dans *MedImmune* et *Sandisk*? Comment un licencié peut-il espérer tirer avantage de ceux-ci? Malheureusement, cela ne sera pas une tâche facile pour les concédants de licence et les licenciés. Ils doivent quand même essayer!

Nous croyons que tout concédant de licence et licencié devront réviser les conventions de licence auxquelles ils sont parties afin de déterminer si :

- i) elles peuvent être renégociées;
- ii) celles-ci contiennent une clause permettant aux concédants de licence ou aux licenciés de mettre fin aux conventions;
- iii) celles-ci portent sur des brevets douteux; et
- iv) les concédants de licence et les licenciés ont convenus de soumettre tout différend relié à la validité ou à l'applicabilité des brevets sous licence aux cours ayant juridiction dans le territoire « xyz ».

Au moment où les concédants de licence et les licenciés déterminent que les conventions de licence portent sur des brevets plus ou moins douteux, il sera important pour ceux-ci d'analyser les conventions de licence afin d'établir :

- i) la probabilité que le ou les brevets sous licence soient déclarés invalides; et
- ii) les coûts et dangers reliés à une poursuite éventuelle.

Une telle analyse s'avérerait un outil précieux pour les concédants de licence et les licenciés dans leurs tentatives de renégociation des conventions de licence les liant.

c) L'entente de confidentialité

En rendant sa décision, la Cour d'appel avait noté que Stmicroelectronics aurait pu éviter le risque qu'une action en jugement déclaratoire soit instituée à son égard si Stmicroelectronics avait insisté pour que Sandisk intervienne à une entente de confidentialité avec elle. La Cour d'appel a été d'opinion qu'une entente de confidentialité aurait eu pour effet d'empêcher Sandisk de mettre en preuve tout fait assujetti audites ententes et nécessaire pour celle-ci de démontrer qu'elle avait le droit d'initier une action en jugement déclaratoire.

Selon la Cour d'appel, une entente de confidentialité aurait fait obstacle au droit de Sandisk de se référer (i) à l'analyse en ingénierie inverse préparée par des représentants de Stmicroelectronics et (ii) aux diverses communications entre Stmicroelectronics et Sandisk afin de soutenir ses arguments.

Les futurs concédants de licence seront tentés d'intervenir à des ententes de confidentialité avec toutes les personnes avec lesquelles elles négocient une convention de licence. Afin d'être effectives, les ententes de confidentialité devront inclure des dispositions voulant que toute information de quelque nature que ce soit et communiquée lors des négociations entre les parties soit confidentielle et qu'il est expressément interdit pour elles de la divulguée à quiconque.

IV. CONCLUSION

À la lecture de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'un vent de changement est arrivé puisque certaines cours américaines ont rendus des jugements contraires à l'habitude. La tendance américaine présentement semble tendre vers une diminution des droits des brevetés, ce qui risque de tendre vers une diminution de la valorisation des droits de propriété intellectuels si cette tendance se maintient...

Ces changements sont (i) qu'un licencié peut maintenant instituer une action en jugement déclaratoire dans le but de contester la validité d'un brevet licencié par le concédant de licence tout en continuant de bénéficier de la licence et (ii) qu'une

personne peut contester la validité des brevets appartenant à un breveté sans être dans une relation licencié / concédant de licence de ce dernier.

Il est donc primordial pour toute personne incluant tout canadien intervenant dans une convention de licence avec un américain de bien comprendre ces éléments afin de prévenir les inconvénients qui pourraient surgir à la lumière des causes *MedImmune* et *Sandisk*. Toute convention de licence devrait inclure des dispositions semblables à celles dont nous avons fait mention dans le présent article afin de palier à certaines lacunes résultant des principes dégagés des cours américaines dans les causes *MedImmune* et *Sandisk*. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir.



