

Vol. 30, n° 2

## Revue de la jurisprudence en brevets (non pharma) 2017

Pascal Lauzon\*

RÉSUMÉ / ABSTRACT .....	651
1. Rédaction de procédures : bien alléguer les faits au soutien des conclusions recherchées – <i>Icon Elite Group inc. c. Blue Sports Import-Export inc.</i> , 2017 CF 572 .....	654
2. Interprétation des revendications : une approche systématique – <i>Mediatube Corp. c. Bell Canada</i> , 2017 CF 6 .	655
3. Administration de la preuve : s’assurer de présenter des éléments de preuve sur chaque élément d’un test juridique à rencontrer – <i>Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services Ltd.</i> , 2017 CF 1111 .....	656
4. Détermination de la contrefaçon et invalidité des brevets en cause : fardeau de preuve et suffisance du mémoire descriptif – <i>Bombardier Recreational Products Inc. c. Arctic Cat Inc.</i> , 2017 FC 207 .....	658
5. Attribution de dommages : comment calculer une royauté raisonnable et fixer des dommages punitifs – <i>Airbus Helicopters, S.A.S. [anciennement Eurocopter] c. Bell Helicopters Textron Canada limitée</i> , 2017 CF 170 .....	660

---

© Pascal Lauzon, 2018.

\* Avocat chez BCF.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

6. Le rôle et les pouvoirs de la Cour d'appel : elle ne réévalue pas la preuve, mais peut appliquer les conclusions de faits du tribunal de première instance au test juridique adéquat – *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc.*, 2017 FCA 225 . . . . . 663

## **RÉSUMÉ**

Cet article présente une revue annuelle de la jurisprudence canadienne en brevets (non pharma), abordée dans le cadre des différentes étapes d'un litige en matière de violation ou d'invalidité de brevet. La revue a pour objet de proposer une révision sommaire, permettant aux lecteurs d'être à jour dans l'actualité judiciaire canadienne en brevets.

## **ABSTRACT**

This article presents an annual review of Canadian patent caselaw (non-pharma), addressed in the various stages of a patent infringement or invalidity litigation. The review essentially proposes a summary revision allowing the readers to be up-to-date in the current Canadian patent legal system.

## **MOTS-CLÉS**

Brevets d'invention, Canada, jurisprudence, jugements, validité, invalidité, produits brevetés, application (brevet d'), règles de preuve, dommages, dommages punitifs.



C'est la deuxième fois que j'ai le privilège de présenter la revue annuelle de la jurisprudence en brevets (non pharma) dans ce journal. L'objectif du présent article n'est pas tant de fournir une analyse détaillée de la jurisprudence, mais plutôt de proposer une révision sommaire utile afin d'être à jour dans l'actualité judiciaire canadienne en matière de brevets.

Je présente donc une série de décisions, que j'aborderai dans le cadre des différentes étapes d'un litige en matière de violation ou d'invalidité de brevet, se voyant comme une espèce de feuille de route. Plus précisément, j'aborderai les sujets suivants :

- 1) Rédaction de procédures : bien alléguer les faits au soutien des conclusions recherchées – *Icon Elite Group inc. c. Blue Sports Import-Export inc.*, 2017 CF 572;
- 2) Interprétation des revendications : une approche systématique – *Mediatube Corp. c. Bell Canada*, 2017 CF 6;
- 3) Administration de la preuve : s'assurer de présenter des éléments de preuve sur chaque élément d'un test juridique à rencontrer – *Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services Ltd.*, 2017 FC 1111;
- 4) Détermination de la contrefaçon et invalidité des brevets en cause : fardeau de preuve et suffisance du mémoire descriptif – *Bombardier Recreational Products Inc. c. Arctic Cat Inc.*, 2017 FC 207;
- 5) Attribution de dommages : comment calculer une royauté raisonnable et fixer des dommages punitifs – *Airbus Helicopters, S.A.S. [anciennement Eurocopter] c. Bell Helicopters Textron Canada limitée*, 2017 CF 170; et
- 6) Le rôle et les pouvoirs de la Cour d'appel : elle ne réévalue pas la preuve, mais peut appliquer les conclusions de faits du tribunal de première instance au test juridique adéquat – *Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited c. SNF Inc.*, 2017 FCA 225.

**1. RÉDACTION DE PROCÉDURES : BIEN ALLÉGUER  
LES FAITS AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS  
RECHERCHÉES – *ICON ELITE GROUP INC. c. BLUE  
SPORTS IMPORT-EXPORT INC.*, 2017 CF 572**

Il s'agit d'une décision dans le cadre d'une requête visant à faire radier certaines allégations de la déclaration, de même que deux des défendeurs nommés dans une action en violation de brevet portant sur des protège-lames de patins de hockey. La défenderesse corporative était l'ancienne distributrice du protège-lame prétendument breveté de la demanderesse et les défendeurs personnels sont les dirigeants et actionnaires de la défenderesse corporative.

La demanderesse alléguait essentiellement que les défendeurs personnels, en raison de leur relation passée avec la demanderesse, avaient connaissance du brevet de la demanderesse. Ainsi, les défendeurs agissaient de mauvaise foi en sachant que la vente d'un protège-lame en concurrence avec celui de la demanderesse violait le brevet de cette dernière. La demanderesse prétend qu'il y a violation volontaire du brevet en cause.

La Cour rappelle le principe général voulant que les dirigeants d'une société soient généralement à l'abri des poursuites visant les actions de la société. Ce principe est applicable aux petites sociétés où les dirigeants sont directement impliqués dans toutes les activités et décisions de la société. D'ailleurs, on ne peut présumer, à ce stade, que le brevet en cause est effectivement violé.

En l'occurrence, les allégations, visant les défendeurs personnels, n'étaient essentiellement que des conclusions indiquant qu'ils avaient agi de mauvaise foi. Les allégations, voulant que les défendeurs agissent à titre d'anciens distributeurs et qu'ils connussent l'existence du brevet de la demanderesse, n'étaient pas suffisantes, à elles seules, pour soutenir une conclusion d'agissement de mauvaise foi. La Cour rappelle qu'une action en justice n'est pas une occasion de mener une enquête à l'aveuglette dans l'espoir de découvrir des faits qui pourraient étayer les conclusions recherchées. D'autant plus qu'en règle générale, des allégations de mauvaise foi se doivent d'être particulièrement détaillées. Les noms des défendeurs personnels et les allégations les concernant ont donc été radiés et l'action se poursuit contre la défenderesse corporative uniquement.

## 2. INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS : UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE – *MEDIATUBE CORP. c. BELL CANADA*, 2017 CF 6 (CI-APRÈS « *MEDIATUBE* »)

Depuis l'arrêt clé *Whirlpool*<sup>1</sup> où la Cour suprême confirme l'approche téléologique en matière d'interprétation des brevets, une certitude s'est installée quant à l'approche à prendre pour assurer une constance en cette matière. Essentiellement, un terme « clair » dans une revendication s'interprète tel quel alors qu'un terme « ambigu » s'interprète à la lumière des divulgations du brevet pour lui donner le sens recherché par l'inventeur. Or, en pratique, on conçoit que ce qui est clair pour une partie ne l'est souvent pas pour l'autre (généralement afin de soutenir une interprétation favorable à la partie en question) de sorte que l'interprétation ultime d'un brevet demeure incertaine. En retour, cette incertitude permet plus facilement aux parties dans un litige de tenir des positions opposées, augmentant les chances que le litige soit ultimement réglé par la voie judiciaire.

La décision *Mediatube* constitue un bel exemple d'application systématique des principes de l'arrêt *Whirlpool* qui, si l'approche préconisée par le juge de première instance est maintenue en appel, pourrait avoir un impact utile et positif sur l'état du droit portant sur l'interprétation des revendications.

L'action visait le système de télédiffusion *Télé Fibe* de Bell Canada et le brevet en cause concernait un système de redistribution de plusieurs signaux audio/vidéo vers plusieurs interfaces de communication. Comme c'est généralement le cas dans ce genre de litige, le débat portait sur l'interprétation à donner à certaines expressions du brevet. Le brevet proposait une interprétation plutôt littérale de certaines limitations, de manière à englober le système de Bell dans la portée des revendications, alors que cette dernière préconisait une approche qui visait à limiter le sens de ces limitations au contexte des divulgations.

Par exemple, un des éléments visés par les revendications était la présence de « signaux audio/vidéo » à une étape quelconque du procédé. Les demandresses soutenaient que l'expression était claire et que des signaux audio/vidéo peuvent être numériques ou analogiques. En effet, dans l'abstrait, un signal audio/vidéo doit être soit numérique, soit analogique. Il n'y avait donc pas lieu, selon les demandresses, de se référer aux divulgations pour chercher à

---

1. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 (ci-après « *Whirlpool* »).

interpréter davantage cette expression. Essentiellement, la demanderesse proposait une approche similaire à celle qui avait été rejetée par la Cour suprême dans l'arrêt *Whirlpool* à savoir que l'expression « ailette » dans une revendication pouvait être souple ou rigide en l'absence de l'un de ces adjectifs qualificatifs.

La Cour reconnaît qu'en effet, prise isolément, l'expression « signaux audio/vidéo » vise tant des signaux numériques qu'analogiques et que dans le seul contexte de la revendication il n'y avait aucune indication qui permettait de favoriser un type de signal sur l'autre. Or, après examen de la divulgation, on y constate que le breveté divulgue uniquement une référence aux signaux audio/vidéo analogiques après l'étape de la démodulation et nulle part n'est-il question (expressément ou tacitement) que les signaux audio/vidéo puissent être au format numérique après la démodulation. Donc, malgré le sens *a priori* clair de l'expression « signaux audio/vidéo », la Cour adopte une interprétation restrictive qui n'inclut que des signaux analogiques en conformité avec l'invention décrite dans les divulgations.

La Cour poursuit son analyse des autres expressions dont l'interprétation était en litige de la même façon en conférant systématiquement un sens qui est conforme avec les divulgations. En d'autres termes, l'approche d'interprétation littérale préconisée par les demanderesses est écartée à tout coup.

Au bout du compte, la Cour conclut que le brevet n'a pas été contrefait. Cette décision a été portée en appel et il sera intéressant de voir si la Cour d'appel validera la méthodologie du juge de première instance en matière d'interprétation.

**3. ADMINISTRATION DE LA PREUVE : S'ASSURER DE PRÉSENTER DES ÉLÉMENTS DE PREUVE SUR CHAQUE ÉLÉMENT D'UN TEST JURIDIQUE À RENCONTRER – *PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC. c. ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.*, 2017 FC 1111**

Il s'agit cette fois d'une action en violation d'un brevet portant sur la fracturation hydraulique et d'une demande reconventionnelle en invalidité fondée sur diverses bases (comme c'est typiquement le cas). La partie défenderesse vendait un appareil qui, lorsqu'employé, violerait, selon la demanderesse, une série de revendications de son brevet.



Les parties avaient des opinions divergentes quant à l'interprétation de deux expressions des revendications, mais la Cour a aisément tranché la question en faveur de la demanderesse et a conclu que l'utilisation de l'appareil de la défenderesse violait les revendications alléguées (sauf une). Ce volet de la décision ne présente pas un intérêt particulier.

Par contre, ce qui rend cette décision particulièrement intéressante est le fait que la défenderesse n'employait pas elle-même l'appareil qu'elle vendait : elle ne pratiquait pas quelconque des étapes de la méthode décrite par les revendications en cause. Les véritables questions en litige sont donc à savoir si la défenderesse *participait conjointement* ou *incitait* à la violation du brevet en permettant à des tiers de pratiquer la méthode brevetée en utilisant son appareil. Les tiers utilisateurs de l'appareil de la défenderesse n'étaient pas partie à l'action.

Sur la question à savoir si la défenderesse *participait conjointement* à la violation du brevet, la Cour note qu'il n'y a simplement aucune autorité en droit canadien des brevets qui soutien la position de la demanderesse selon laquelle il pouvait y avoir responsabilité chez la défenderesse malgré l'absence d'un dessein conjoint (*common design*) entre elle (le fabricant) et l'utilisateur de l'appareil. En d'autres mots, puisqu'il n'y avait aucune *preuve* d'une quelconque entente entre la défenderesse et un utilisateur visant la violation du brevet, la défenderesse ne pouvait pas avoir participé à la violation du brevet. Le mot « preuve » est la clé : cette preuve eut peut-être été facile à faire, mais elle doit être présentée au tribunal et ne peut en soi se présumer.

Quant à savoir si la défenderesse *incitait* à la violation du brevet (*induced infringement*), la Cour rappelle d'abord le test tripartite établi dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Corlac Inc c. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 CAF 228 :

- 1) l'acte de contrefaçon doit avoir été exécuté par le contrefacteur direct ;
- 2) l'exécution de l'acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les agissements du présumé incitateur de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu ; et
- 3) l'influence doit avoir été exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur doit savoir que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon.

À la lumière des conclusions de la Cour voulant que l'appareil de la défenderesse ne pouvait servir qu'à réaliser la méthode brevetée (l'utilisation de l'appareil menait invariablement à la contrefaçon), on pourrait croire que la preuve d'incitation ne serait pas difficile à faire. C'est possible, mais encore faut-il présenter les éléments de preuve pertinents. La demanderesse n'a pas fait la preuve d'une seule utilisation de l'appareil de la défenderesse. De plus, considérant le nombre important d'intervenants dans une opération de fracturation hydraulique, il n'était pas possible, sans preuve à cet effet, d'identifier lequel des intervenants se prêtait à la pratique de la méthode brevetée. Même si l'ensemble des intervenants pratiquait la méthode brevetée, individuellement ils ne réalisaient qu'une partie de la méthode. N'ayant donc pas de *contrefacteur direct* identifié dans la preuve produite, le premier volet du test n'a pu être rencontré. Quant aux deuxième et troisième volets du test, l'argumentation présentée par la demanderesse sur l'influence n'était que spéculative et il n'y avait aucune preuve indiquant que la défenderesse influençait sciemment quiconque à exploiter la méthode brevetée. L'action a donc été rejetée.

Notons par ailleurs que le brevet en cause a été jugé invalide pour cause d'anticipation et d'évidence. Le jugement comporte une longue analyse de l'art antérieur et de l'état de l'art. Cela dit, d'un point de vue juridique et aux fins de la présente revue de jurisprudence, ce volet de la décision est d'un intérêt secondaire.

#### **4. DÉTERMINATION DE LA CONTREFAÇON ET INVALIDITÉ DES BREVETS EN CAUSE : FARDEAU DE PREUVE ET SUFFISANCE DU MÉMOIRE DESCRIPTIF – BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. c. ARCTIC CAT INC., 2017 FC 207**

Cette affaire concerne une action en violation de quatre brevets portant sur les motoneiges, intentée par BRP contre sa rivale Arctic Cat. Cette action a été rejetée, la Cour ayant conclu, d'une part, qu'un des quatre brevets (celui qui portait sur un assemblage de châssis) n'était pas contrefait en raison de l'absence d'un élément essentiel alors que, d'autre part, les trois autres brevets, bien que contrefaits, étaient invalides. Le présent résumé n'abordera que des aspects découlant de ces trois brevets (ci-après simplement « les brevets » ou « les brevets de BRP ») puisqu'ils ont soulevé des enjeux juridiques particulièrement intéressants en ayant été déclarés invalides pour des motifs plutôt rarissimes, à savoir l'insuffisance du mémoire descriptif (alors que les causes d'invalidité les plus courantes sont l'anticipation et l'évidence).

Les brevets de BRP visaient une nouvelle configuration de motoneiges et les revendications étaient formulées en relation avec l'utilisateur (défini comme le mâle américain dans le 50<sup>e</sup> percentile) dans une « position biomécaniquement neutre ». Par exemple, le centre de gravité de l'utilisateur se trouve à une certaine distance du centre de gravité de la motoneige, ses chevilles se retrouvent à tel endroit par rapport à ses genoux ou ses hanches, etc.

L'interprétation des revendications ne semble pas avoir posé un sérieux problème pour la Cour, c'est surtout la détermination de la contrefaçon qui posait un certain casse-tête en raison de la rédaction originale des revendications et le nombre important de motoneiges alléguées contrefaites (soit 378 modèles différents).

Afin de prouver la contrefaçon, la demanderesse avait réalisé des mesures en utilisant un dispositif anthropomorphe d'essai (plus communément un « *crash test dummy* ») ayant les caractéristiques du mâle américain dans le 50<sup>e</sup> percentile plutôt qu'un véritable être humain ayant les caractéristiques définies. La défenderesse mettait donc en doute la valeur et la pertinence de la preuve de contrefaçon soumise par la demanderesse. De plus, cette dernière n'avait effectué des mesures que pour 17 modèles allégués contrefaits et avait catalogué les 361 autres modèles en cause en fonction des 17 modèles mesurés ; il n'y avait donc pas de preuve directe de contrefaçon pour la vaste majorité des modèles de motoneige en cause.

Suivant son appréciation de la preuve, la Cour est d'avis que la preuve de contrefaçon n'est pas des plus convaincantes, mais est suffisante pour satisfaire le fardeau de la prépondérance des probabilités qui incombe à la demanderesse. La défenderesse a choisi de ne pas soumettre de preuve en défense sur la question de la contrefaçon, tout au plus soumettait-elle des arguments pour mettre en doute la preuve de la demanderesse, sans pour autant présenter des mesures qui démontreraient que ses motoneiges ne correspondaient pas aux mesures définies. Dans de telles circonstances, constatant que la balance des probabilités penchait légèrement en faveur de la demanderesse, la Cour se devait de conclure à la contrefaçon. D'ailleurs, la Cour rappelle les risques que courent les défendeurs qui choisissent de ne pas soumettre de preuve sur un élément important.

Ensuite, c'est surtout au niveau de la validité que cette décision présente un intérêt particulier. Comme c'est souvent le cas (et la Cour semble le reprocher aux avocats qui exercent en droit des brevets), la défenderesse a présenté un « catalogue » d'arguments portant

sur la validité des brevets. La Cour a conclu que les revendications étaient claires et que l'invention décrite était nouvelle et inventive, notamment à la lumière du grand succès commercial des motoneiges de BRP qui incorporent l'invention. C'est plutôt en raison de la description de l'invention dans le mémoire descriptif, qui a été jugé défaillant, que les brevets ont été invalidés.

En effet, même si les revendications étaient très claires et permettaient facilement de déterminer si une motoneige était visée ou non par celles-ci, le mémoire descriptif ne fournissait pas d'instructions à savoir comment l'homme de l'art devait procéder dans la construction d'une motoneige pour en arriver aux configurations revendiquées. En d'autres mots, le mémoire descriptif était laconique et n'expliquait pas quelles modifications devaient être apportées par rapport à une motoneige standard pour obtenir le résultat souhaité, on y décrivait uniquement le résultat. La preuve soumise avait démontré qu'un homme de l'art devait procéder à plusieurs essais pour éventuellement fabriquer une motoneige telle que décrite dans les revendications. Même si Arctic Cat avait facilement pu concevoir un modèle de motoneige conforme aux revendications en copiant une motoneige de BRP, la Cour rappelle que la question à savoir si le mémoire descriptif divulgue suffisamment l'invention s'évalue à la lumière de celui-ci et de celui-ci seulement, c'est-à-dire sans considérer aucune incorporation matérielle de l'invention qui pourrait réellement exister.

**5. ATTRIBUTION DE DOMMAGES : COMMENT CALCULER UNE ROYAUTE RAISONNABLE ET FIXER DES DOMMAGES PUNITIFS – AIRBUS HELICOPTERS, S.A.S. [ANCIENNEMENT EUROCOPTER] c. BELL HELICOPTERS TEXTRON CANADA LIMITÉE, 2017 CF 170**

Il y a cinq ans, dans le cadre de la revue de la jurisprudence en brevet (non pharma) dans ces mêmes *Cahiers*, j'ai eu l'occasion de présenter la décision de la Cour fédérale qui concluait que le brevet d'Eurocopter (telle que cette société était alors nommée, maintenant Airbus Helicopters, ci-après « Airbus ») portant sur un train d'atterrissage d'hélicoptère avait été violé par Bell Helicopter Textron (ci-après « Textron »). Cette action, comme c'est normalement le cas en matière de violation de brevet, a fait l'objet d'une bifurcation sur les dommages et, après un appel infructueux sur le fond, je peux maintenant vous résumer la décision portant sur ce deuxième volet. Par contre, ce jugement sur le quantum des dommages ayant été porté en appel

par chacune des parties, le présent résumé n'est probablement pas le dernier chapitre de cette saga judiciaire qui a débuté il y a dix ans.

D'un point de vue juridique, cette décision est particulièrement intéressante puisqu'elle traite essentiellement d'un sujet peu souvent abordé par la jurisprudence, à savoir comment calculer la « royauté raisonnable » pour compenser la partie dont le brevet a été violé. Cette décision traite également de l'attribution de dommages punitifs, autre sujet rarement abordé par la jurisprudence en matière de brevet. Cela dit, cette décision de plus de 250 pages est également très intéressante pour toute personne qui cherche à comprendre l'économie de l'industrie aéronautique (aux fins du présent résumé, je m'en tiendrai surtout au volet juridique de la chose).

D'abord, un bref rappel de la décision sur la question de la responsabilité (soit de la violation du brevet). Le brevet d'Airbus en cause visait un train d'atterrissage pour un hélicoptère. La Cour avait conclu à l'invalidité de 15 des 16 revendications du brevet en cause et à la violation par Textron de la seule revendication valide en raison de son utilisation d'un premier modèle de train d'atterrissage (un second modèle développé en remplacement après l'introduction des procédures judiciaires avait été jugé non contrefait). La Cour avait donc émis une injonction et conclu qu'Airbus avait droit à des dommages-intérêts (et non à la restitution des profits puisque le train d'atterrissage contrefait n'avait pas été intégré dans un seul hélicoptère qui avait été actuellement vendu) et à des dommages punitifs en raison du comportement de Textron (il en sera davantage question ci-dessous).

Au niveau du quantum des dommages, Airbus n'avait pas tenté de quantifier ses pertes occasionnées par la contrefaçon. Par conséquent, elle réclamait des dommages équivalents à une royauté raisonnable qu'elle estimait à plus de 2 000 000 \$ alors que Textron soutenait qu'une royauté raisonnable serait tout au plus de 5 187 \$. La Cour devait donc déterminer quel aurait été le résultat d'une « négociation hypothétique » entre les parties intervenue la veille du début de l'acte de contrefaçon.

Il s'agissait d'une situation particulièrement complexe qui a nécessité une analyse très détaillée notamment en ce que :

- 1) il s'agissait de compétiteurs directs dans un marché plutôt exclusif et Airbus n'aurait vraisemblablement pas octroyé de licence sur une « technologie de base » à son concurrent pour lui faciliter l'entrée sur un nouveau marché ;

- 2) les positions des parties quant à la valeur de la technologie brevetée et son incidence sur la vente ultime d'hélicoptères étaient diamétralement opposées; et
- 3) le train d'atterrissage contrefait n'avait pas été vendu ou installé sur un hélicoptère vendu. Il n'avait servi qu'au développement d'un nouvel hélicoptère et à sa promotion.

Notons par ailleurs que la Cour estime que son travail n'a pas nécessairement été facilité par les experts retenus par les parties qui, bien souvent et suivant la perception du juge, faisaient valoir des positions extrêmes et peu objectives.

La Cour a pris en considération les 13 facteurs établis par la jurisprudence pour déterminer l'issue d'une négociation hypothétique et voici ce qui ressort principalement de l'analyse de la Cour : même si Textron n'avait vendu aucun hélicoptère incorporant le train d'atterrissage contrefait, elle en a quand même tiré un bénéfice important puisqu'en copiant l'invention brevetée (il ne s'agissait pas d'une violation fortuite, Bell avait longuement étudié le train d'atterrissage d'Airbus dans le but de le copier et il en sera question en considérant les dommages punitifs), Textron a pu développer plus facilement un modèle d'hélicoptère et ensuite obtenir les certifications réglementaires requises plus rapidement que si elle était « partie de zéro ». Après une analyse très exhaustive, la Cour a établi que, à la suite d'une négociation hypothétique, les parties se seraient entendues sur une licence d'utilisation forfaitaire d'une valeur de 500 000 \$.

Au niveau des dommages punitifs, la Cour aborde les critères établis par la Cour suprême dans l'arrêt *Whiten*<sup>2</sup>, soit la proportionnalité de la somme à octroyer eu égard : (1) au caractère répréhensible de la conduite du défendeur, (2) à la vulnérabilité du demandeur, (3) au préjudice infligé au demandeur, (4) au besoin de dissuasion, (5) des autres sanctions civiles ou criminelles infligées ou susceptibles d'être infligées et (6) aux avantages que le défendeur a injustement tirés de sa conduite répréhensible.

S'agissant en l'espèce de deux grandes multinationales de tailles comparables, on doit s'attendre à un montant relativement élevé. Par contre, ce qui retient l'attention du tribunal est l'action planifiée et délibérée de Textron afin d'importer et copier la technologie brevetée. En effet, la haute direction de Textron avait ordonné de continuer le travail de développement du train d'atterrissage

---

2. *Whiten c. Pilot Insurance Co.*, 2002 CSC 18 (ci-après « *Whiten* »).

contrefait, et ce, en dépit des inquiétudes au niveau de la contrefaçon exprimées par le personnel subalterne et de son propre code d'éthique en matière de propriété intellectuelle (à cet égard, la Cour semble placer un standard plus élevé sur les sociétés sophistiquées qui possèdent un service chargé de la propriété intellectuelle et les moyens pour empêcher la contrefaçon). Et si cela n'était pas assez, la Cour retient contre Bell le fait qu'elle avait, dans son matériel promotionnel, vanté le mérite d'un train d'atterrissage qui avait été « conçu pour la première fois » par elle, soit une forme de fausse publicité. Dans les circonstances de l'affaire, en sus des 500 000 \$ octroyés à titre de dommages, la Cour a conclu que des dommages punitifs de 1 000 000 \$ étaient proportionnels à tous les égards.

Rappelons que lors de la première phase du procès, Textron avait tout de même réussi à démontrer l'invalidité de 15 des 16 revendications du brevet en cause. Dans ce contexte, la question suivante se pose : advenant que Textron ait réussi à démontrer l'invalidité des 16 revendications en cause, aurait-il alors été à propos de qualifier le comportement de Textron de répréhensible ? En d'autres mots, il semblerait que la qualification du comportement de Textron dépendait ultimement de la validité des revendications en cause. Peut-être que la Cour d'appel aura l'occasion de se prononcer à cet égard.

## **6. LE RÔLE ET LES POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL : ELLE NE RÉÉVALUE PAS LA PREUVE, MAIS PEUT APPLIQUER LES CONCLUSIONS DE FAITS DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE AU TEST JURIDIQUE ADÉQUAT – CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS LIMITED c. SNF INC., 2017 FCA 225**

Cette affaire concerne l'appel d'une décision rendue dans le cadre d'une action en invalidité de brevet où la Cour fédérale avait conclu à l'invalidité du brevet en cause sur la base de l'évidence.

L'appelante alléguait que la Cour fédérale avait commis une série d'erreurs enchaînées qui a culminé en la conclusion erronée que l'objet décrit dans les revendications du brevet en cause était évident.

La première erreur alléguée était que le tribunal de première instance avait préféré les témoins experts de l'intimée. Plus précisément, l'appelante soutenait que la décision de préférer les témoins de l'intimée en raison du fait qu'ils avaient plus d'expérience de terrain ne tenait pas à la lumière des *curriculum vitae* ; la Cour d'appel serait

donc disposée à apprécier elle-même la valeur des témoins experts et conclure que ceux de l'appelante étaient mieux qualifiés. Or, la Cour d'appel rappelle que l'appréciation des témoignages d'expert est une question de fait et que l'appelante devait donc établir qu'il s'agissait d'une « erreur manifeste et dominante » suivant les enseignements de l'arrêt de la Cour suprême *Housen*<sup>3</sup>. En l'espèce, il y avait matière à mettre en doute l'objectivité d'un des experts présentés par l'appelante, la Cour d'appel n'est donc pas intervenue sur ce point.

La deuxième erreur alléguée par l'appelante est que la Cour fédérale s'était trompée en concluant qu'un élément faisait partie des connaissances générales courantes (une étape importante du test portant sur l'évidence) alors que cet élément ne se retrouvait dans aucune publication écrite mise en preuve. La Cour d'appel rappelle qu'il ne s'agit pas de son rôle, sauf circonstances très exceptionnelles, de revoir la manière dont le juge de première instance a choisi de trancher le problème posé par des éléments de preuve contradictoires. Pourvu que les conclusions factuelles du juge de première instance s'appuient sur des faits mis en preuve, la Cour d'appel n'interviendra pas.

La troisième erreur alléguée concernait le test de la confusion et particulièrement la troisième étape du test quadripartite. La troisième étape du test accepté, telle que formulée par la Cour suprême dans l'arrêt *Sanofi*<sup>4</sup>, se lit comme suit :

[r]ecenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation ; » [traduction en anglais : « identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed;].

Or, dans la décision sous appel, le juge avait formulé la troisième étape ainsi :

[i]dentify the differences between the common general knowledge and the inventive concept; » [traduction en français : « [r]ecenser les différences entre les *connaissances générales courantes* et l'idée originale].

3. *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33 (ci-après « *Housen* »).

4. *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 (ci-après « *Sanofi* »).



La Cour d'appel procède donc à une analyse détaillée de la genèse du test établi dans l'arrêt *Sanofi* et confirme que le point de référence pour l'application de la troisième étape est la ou les références d'art antérieur citées par la partie qui invoque l'invalidité du brevet, que cette référence fasse partie ou non des connaissances générales courantes. Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit révisable en adoptant comme point de départ pour l'analyse de la troisième étape du test les connaissances générales courantes plutôt que l'art antérieur cité. De plus, le tribunal de première instance aurait mal appliqué le test quadripartite dans son ensemble.

Plutôt que retourner l'affaire devant le juge de première instance, la Cour d'appel était en mesure d'aborder le test de l'évidence à la lumière des différentes conclusions factuelles découlant de l'analyse de la Cour fédérale. La Cour d'appel a ainsi maintenu l'invalidité du brevet en considérant que les faits retenus par le tribunal de première instance menaient aux mêmes conclusions en application d'un test juridique légèrement reformulé.