

Capsule

**Contrefaçon et validité d'un
brevet – Concurrence déloyale :
commentaire sur l'affaire
*M.K. Plastics Corporation c.
Plasticair Inc.***

Chloé Latulippe*

1. INTRODUCTION	207
2. LES FAITS	207
3. L'ANALYSE DE LA COUR.	208
3.1 L'interprétation du brevet, ou à la recherche de l'essentiel	208
3.2 La contrefaçon : les éléments essentiels sont-ils tous reproduits ?	208
3.3 La validité du brevet	209
3.4 Concurrence déloyale : M.K. Plastics a-t-elle agi en contravention de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> ?	209
4. CONCLUSION	210

© Chloé Latulippe, 2008.

* Avocate chez Fasken Martineau DuMoulin, à Montréal. Elle remercie Marek Nitoslowski du même cabinet pour ses commentaires judiciaires sur ce texte.

1. INTRODUCTION

Le 30 mai dernier, la juge Tremblay-Lamer rendait une décision dans le dossier *M.K. Plastics Corporation c. Plasticair Inc.*¹. Il s'agit d'une des rares décisions de l'année en matière de contrefaçon de brevet qui ne relève pas du domaine pharmaceutique, ce qui en soi justifie qu'on s'y arrête. Toutefois, l'intérêt de cette décision va au-delà de ce simple constat en ce que la Cour se penche sur l'application de la *Loi sur les marques de commerce* dans ce contexte et fait un rappel des principes établis au fil des années par la jurisprudence en matière de brevet.

2. LES FAITS

M.K. Plastics Corporation (« M.K. Plastics ») et Plasticair Inc. (« Plasticair ») œuvrent toutes deux dans le domaine de la fabrication et la vente de ventilateurs industriels et commerciaux.

Au début des années 1990, Minel Kupferberg invente un appareil décrit dans le brevet 2,140,163 (« le brevet '163 ») et commercialisé sous le nom de *Axijet*. M.K. Plastics détient tous les droits dans le brevet '163, fabrique et distribue l'*Axijet* depuis 1995. Quant à Plasticair, elle fabrique et distribue un appareil de ventilation semblable à l'*Axijet* qu'elle vend sous le nom de *Skyplume*. Apprenant l'existence du *Skyplume*, M.K. Plastics décide d'envoyer des lettres aux distributeurs du *Skyplume* afin de les aviser qu'il est possible que le produit contrefasse le brevet '163.

M.K. Plastics intente finalement des procédures contre Plasticair et demande à la Cour une ordonnance d'injonction et des dommages ou les profits de Plasticair ainsi que des dommages punitifs pour avoir délibérément contrefait le brevet 2,140,163. Plasticair rétorque par une demande reconventionnelle pour diffamation commerciale, concurrence déloyale et incitation à bris de contrat.

1. 2007 FC 574.

3. L'ANALYSE DE LA COUR

Afin de déterminer si M.K. Plastics a droit à la réparation demandée, la Cour se penche sur l'interprétation du brevet '163 et sur sa validité. Compte tenu de la demande reconventionnelle de Plasticair, la Cour doit également déterminer si M.K. Plastics a posé des actes de concurrence déloyale ou de diffamation commerciale.

3.1 L'interprétation du brevet ou à la recherche de l'essentiel

Appliquant les arrêts de la Cour suprême dans *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*² et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*³, la Cour entreprend d'interpréter les revendications du brevet '163. Pour ce faire, elle identifie, avec l'aide des experts des deux parties, ce qui pour l'inventeur constituait le ou les élément(s) essentiel(s) de son invention.

La Cour retient une série d'éléments essentiels, allant de la bifurcation d'un tuyau du ventilateur en deux voies, à la diffusion de l'air par un anneau, en passant par la position parallèle des axes des deux voies.

3.2 La contrefaçon : les éléments essentiels sont-ils tous reproduits ?

La Cour définit la contrefaçon d'un brevet comme étant tout acte qui interfère avec la pleine jouissance du monopole octroyé au détenteur du brevet. Ce monopole découle de la loi (*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*⁴) et constitue le droit exclusif, le privilège et la liberté de fabriquer, utiliser, vendre et importer l'invention protégée (*Wellcome Foundation Ltd. v. Apotex Inc.*⁵). Pour qu'il y ait contrefaçon, il doit y avoir reproduction de la substance de l'invention ou reproduction de tous les éléments essentiels du brevet (*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*⁶).

M.K. Plastics prétend que les différences entre les deux appareils sont purement cosmétiques. Or, la Cour note le fait que le tuyau du *Skyplume* ne présente pas la séparation si caractéristique (et

2. [2000] 2 R.C.S.1067.

3. [2000] 2 R.C.S. 1024.

4. [2004] 1 S.C.R. 902, aux par. 34-35.

5. [1990] 3 C.F. 528.

6. *Supra*, note 3.

essentielle) de l'*Axijet*. La preuve ne démontre pas clairement non plus que le *Skyplume* possède un diffuseur, et la position des couloirs d'air n'est pas la même dans les deux appareils. Le *Skyplume* a une configuration bien différente de celle de l'appareil présenté dans le brevet '163. La Cour conclut que Plasticair n'a pas contrefait le brevet en question.

3.3 La validité du brevet

Dans sa défense et demande reconventionnelle, Plasticair prétend que le brevet '163 n'est pas valide. La Cour se penche donc sur la validité du brevet en examinant les arguments de Plasticair sur qui reposait le fardeau d'établir l'invalidité du brevet (*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*⁷) selon la balance des probabilités⁸. Plasticair invoque trois causes d'invalidité du brevet '163 : évidence, anticipation et ambiguïté.

La Cour rappelle les principes bien établis par la jurisprudence. Lorsque l'évidence et l'anticipation sont toutes deux invoquées, la Cour se penche d'abord sur l'évidence⁹. La Cour peut tenir compte de la preuve du succès commercial de l'invention¹⁰. Pour qu'il y ait anticipation, l'invention doit avoir été divulguée dans un seul document d'art antérieur contenant tous les éléments essentiels du brevet. Quant à l'ambiguïté, le défaut de définir un terme dans le mémoire descriptif ne suffit pas à invalider un brevet pour ambiguïté¹¹. Le véritable test est de savoir si tout ce qui est requis pour que l'invention fonctionne a été divulgué¹². Appliquant ces principes à l'instance, la Cour conclut à la validité du brevet '163.

3.4 Concurrence déloyale : M.K. Plastics a-t-elle agi en contravention de la *Loi sur les marques de commerce* ?

Avant d'instituer les procédures pour contrefaçon, et avant même de faire parvenir une mise en demeure à Plasticair, M.K. Plas-

7. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [1997] R.J.Q. 2907 (CA), conf. par *Free World*, *ibid.*

8. *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 350 (CAF).

9. *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (CAF).

10. *Windsurfing International Inc. et al. c. Triatlantic Corporation* (1984), 8 C.P.R. (3d) 241 (CAF), à la p. 260 ; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [2007] F.C.J. 617, au par. 352.

11. *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Ltd.*, (1984), 81 C.P.R. (2d) 39 (CF).

12. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaires des brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623, à la p. 1638.

tics avait envoyé trois lettres à des tiers afin de les aviser qu'il était possible que le *Skyplume* soit en contrefaçon du brevet '163.

Dans sa demande reconventionnelle, Plasticair invoque l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* contre M.K. Plastics pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer son entreprise, ses marchandises ou ses services. Plasticair allègue que les actes de M.K. Plastics lui donnent droit à des dommages, que M.K. Plastics ait su ou non que ses déclarations étaient fausses ou qu'elles aient été faites sans intention malicieuse.

En défense, M.K. Plastics s'appuie sur le principe de la présomption de validité du brevet et indique qu'elle a agi sur la base de cette présomption. Elle prétend que les lettres aux distributeurs avaient un ton « informatif » plutôt que « menaçant ». Elle allègue aussi qu'une des lettres était adressée à une personne résidant à Porto Rico, une deuxième lettre à l'agent de vente de Plasticair au Kansas, tandis que la troisième lettre a été envoyée à son propre agent de vente. Ainsi deux des lettres ont été expédiées à l'extérieur du Canada, rendant inapplicable la *Loi sur les marques de commerce*.

La Cour fait droit à ce dernier argument de M.K. Plastics et conclut que les deux premières lettres ne sont pas couvertes par la *Loi sur les marques de commerce*, car elles avaient été envoyées à l'extérieur du Canada. Elle note l'absence de preuve que la lettre adressée à l'agent de vente de Plasticair lui ait causé préjudice et rejette la demande reconventionnelle de Plasticair, faute d'assises juridiques.

4. CONCLUSION

En concluant, à l'absence de contrefaçon du brevet, à la validité du brevet et à l'absence de concurrence déloyale, la Cour fédérale a rendu une décision qui ne fait aucun « perdant ». On se doute cependant que le débat sur les dépens aura été l'occasion du règlement de comptes pour les parties. La décision sur les dépens rendue quelques mois plus tard à la demande de Plasticair nous offre un aperçu des coulisses du litige qui n'est pas sans intérêt lorsqu'on se penche sur la stratégie à adopter dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevet¹³. On y apprend qu'au tout début du litige, Plasticair avait fait une proposition de règlement à M.K. Plastics, offrant de lui verser la somme de 50,000 \$, règlement qui se serait avéré plus favo-

13. *M.K. Plastics Corporation c. Plasticair Inc.*, 2007 FC 1029.

rable pour M.K. Plastics que l'issue qu'a connu le litige à son égard. M.K. Plastics avait refusé l'offre de règlement, ce qui a permis à Plasticair de réclamer le double des dépens après la date de l'offre, en vertu de la règle 420 des *Règles des cours fédérales*.

La décision sur les dépens est aussi l'occasion pour la Cour de se pencher sur le caractère complexe d'une affaire de contrefaçon de brevet. Plasticair invoquait notamment la complexité du litige pour que la Cour applique la colonne IV du *Tarif B sur les honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais* (plutôt que la colonne III, en vertu de la règle 407). Et la Cour de rappeler une subtile leçon de modestie aux plaideurs : ce n'est pas parce qu'un litige implique l'interprétation d'un brevet que c'est un litige complexe¹⁴ !

14. La Cour note toutefois la divergence qui existe dans la jurisprudence sur ce point. Voir à ce sujet *Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.* (1992), 2 C.P.R. (4th) 368, au par. 9 et *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.*, (1992), 43 C.P.R. (3d) 499, aux p. 456-457.