

Capsule

**Difficultés dans les airs :
la Cour fédérale accorde des
dommages punitifs dans une
affaire de contrefaçon de brevet**

A. Sasha Mandy*

INTRODUCTION	507
1. Les faits	507
2. Le jugement	508
2.1 Les moyens de défense invoqués par Bell	509
2.2 Validité du brevet ‘787	509
2.3 Dommages punitifs	512
CONCLUSION	514

© CIPS, 2012.

* Avocat et ingénieur junior de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce.

INTRODUCTION

Dans quelles circonstances le comportement du contrefacteur doit-il être sanctionné par des dommages punitifs ? Jusqu'à quel point une demande de brevet pour une invention mécanique doit-elle être utile à sa date de dépôt ? Ces questions faisaient partie de celles sur lesquelles la Cour fédérale du Canada a dû se pencher dans la décision *Eurocopter*¹ rendue le 30 janvier 2012.

Cette affaire en est une d'importance pour les plaideurs en matière de brevet car elle semble être la seule à accorder des dommages punitifs dans un contexte de contrefaçon de brevets au Canada. Elle est également d'un grand intérêt pour tous les praticiens en matière de brevet puisqu'elle établit que la doctrine de la prédiction valable peut être utilisée pour invalider des inventions mécaniques relativement simples.

1. LES FAITS

Eurocopter et Bell Hélicoptère sont les principaux joueurs de l'industrie des hélicoptères. Ces deux entreprises construisent la majeure partie des hélicoptères civils fabriqués dans le monde. En 1997, Eurocopter a déposé une demande de brevet visant à protéger un train d'atterrissage amélioré, consistant essentiellement en deux patins ou skis qui interagissent avec le sol (désigné dans la décision comme étant le train d'atterrissage de type « Moustache »). L'aspect nouveau et inventif de ce brevet réside en une pièce transversale frontale comprenant des zones courbées qui sont reliées à l'avant des deux patins. Cette pièce transversale frontale peut être inclinée soit vers l'avant de l'hélicoptère, soit vers l'arrière. Les avantages prodigués par ce train d'atterrissage amélioré sont les suivants : i) une meilleure absorption du choc causé par l'impact de l'hélicoptère avec le sol lors des atterrissages, ii) une diminution des problèmes de « résonance du sol », et iii) un train d'atterrissage plus léger. Ces

1. *Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée*, 2012 CF 113 [aux présentes : *Eurocopter*] : 100 C.P.R. (4th) 87.

avantages ont joué un rôle crucial dans le raisonnement de la Cour, tel que discuté ultérieurement. Le brevet canadien d'Eurocopter a été délivré le 31 décembre 2002, en tant que brevet portant le numéro 2,207,787 (ci-après « le brevet 1787 »).

Au début des années 2000, Bell a commencé à développer un nouveau modèle d'hélicoptère. En septembre 2004, ce nouveau modèle a officiellement été désigné comme étant le « modèle 429 ». Le train d'atterrissage original du modèle 429 portait le nom de « Legacy ». Le modèle Legacy fut utilisé par Bell pour toutes ses activités reliées au 429, tels la manufacture, les tests réglementaires ainsi que les ventes, sur une période allant de mars 2005 au 9 mai 2008 approximativement. La date du 9 mai 2008 en est une d'importance car c'est à cette date qu'Eurocopter a intenté son action devant la Cour fédérale. Presque immédiatement après s'être fait signifier les procédures, Bell a commencé à travailler avec un nouveau train d'atterrissage, désigné comme étant le train « Production », qui est aujourd'hui utilisé sur le 429.

Eurocopter allègue que les trains d'atterrissage Legacy et Production contrefont les revendications du brevet '787. Elle allègue également que Bell a délibérément et malicieusement porté atteinte aux droits qui lui sont conférés par le brevet, et que Bell est responsable de dommages-intérêts punitifs s'élevant à 25 000 000 \$.

Bell réplique en alléguant que ni le modèle Legacy ni le modèle Production ne contrefont les revendications du brevet '787 et que son comportement bénéficie d'exemptions légales à la contrefaçon. Elle allègue également que le brevet '787 est invalide dû notamment à un manque d'utilité.

2. LE JUGEMENT

Le juge Martineau a statué que le train d'atterrissage du modèle Production n'a pas contrefait les revendications du brevet '787, ce qui n'était toutefois pas le cas du modèle Legacy. La Cour a également trouvé Bell redevable de dommages-intérêts punitifs.

Puisque la Cour en est arrivée à une telle conclusion concernant le train d'atterrissage Legacy, elle a dû se pencher sur les moyens de défense soulevés par Bell ainsi que l'argument selon lequel le brevet '787 est invalide.

2.1 Les moyens de défense invoqués par Bell

Bell a soutenu qu'elle bénéficiait de certaines défenses légales. Parmi les défenses soulevées, Bell a invoqué le paragraphe 55.2(1) de la *Loi sur les brevets*, qui stipule qu'il « n'y a pas de contrefaçon de brevet lorsque la fabrication d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi », autrement désignée comme étant « l'exemption réglementaire ». Cette exemption est similaire à l'exemption jurisprudentielle dite « expérimentale », qui exige que le produit contrefait soit produit « à des fins d'expérimentation et de tests »².

Bell a argué qu'il lui était nécessaire d'utiliser le modèle Legacy afin d'être en mesure d'effectuer des tests sur le modèle 429 dans le but d'obtenir un certificat de navigabilité délivré par les autorités nationales compétentes. Bell a déclaré que ces trains d'atterrissage étaient requis pour effectuer « des essais de résistance à la fatigue et aux chutes, ainsi qu'à mettre au point et tester un ensemble de flot-taison, le tout à des fins d'homologation »³.

Le juge Martineau n'était pas de cet avis. Il a constaté qu'au moins une des 21 unités de trains d'atterrissage de type Legacy produites était utilisée à des fins publicitaires à un salon commercial, permettant ainsi à Bell de solliciter des commandes à l'avance pour son modèle 429 en plus de promouvoir son nouvel hélicoptère. Ce faisant, Bell n'a pas exclusivement utilisé le modèle Legacy à des fins réglementaires, ce qui est suffisant pour faire tomber le moyen de défense légale, et l'exemption provenant de la common law.

2.2 Validité du brevet '787

Parmi les allégations usuelles d'antériorité et d'évidence soulevées dans la plupart des poursuites en contrefaçon de brevet, Bell a également fait valoir que le brevet '787 était invalide pour manque d'utilité. La législation canadienne en matière de brevet exige que la demande de brevet démontre l'utilité de l'invention à la date de dépôt, ou qu'il y ait au moins une prédiction valable de cette utilité.

Les attaques envers les brevets mécaniques pour manque d'utilité sont rares au Canada, et c'est probablement la seule affaire en

2. Voir *Micro Chemicals Ltd. c. Smith Kline & French Inter-American Corp.*, [1972] R.C.S. 506 et *Merck & Co c. Apotex Inc.*, 2006 FC 524.

3. *Eurocopter*, *supra*, note 1, par. 265.

matière de brevet mécanique où une telle attaque a été considérée. La règle de l'utilité au Canada et la doctrine de la prédiction valable ont été développées à partir de jurisprudence impliquant des brevets touchant des domaines plus « abstraits », tels ceux reliés aux inventions pharmaceutiques et aux compositions chimiques⁴. Dans ces domaines, l'utilité d'un produit ou d'un procédé breveté n'est pas toujours simple à évaluer en jetant un rapide coup d'œil aux figures faisant partie du brevet, comme c'est souvent le cas pour des inventions mécaniques.

Après avoir examiné son fascicule, le juge Martineau conclut que l'utilité promise par le brevet '787 est de réduire de manière significative les inconvénients retrouvés dans l'art antérieur, et plus spécifiquement : i) les facteurs d'accélération élevés lors de l'atterrissage (les facteurs de charge) ; ii) l'adaptation de fréquence difficile à l'égard de la résonance du sol ; et iii) le poids élevé du train d'atterrissage⁵.

En révisant la règle d'utilité, le juge Martineau concède qu'il est très facile d'établir l'utilité dans la législation canadienne :

[58] Au Canada, on a établi une norme peu exigeante pour l'utilité. Il suffit que l'invention soit nouvelle, meilleure, moins coûteuse ou qu'elle offre un choix. Elle peut inclure un avantage ou l'évitement d'un désavantage (*Pfizer Canada Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)* (2006), 52 CPR (4th) 241 (CAF), au paragraphe 31, 2006 CAF 214). Mais il faut quand même poser la question, comme l'a fait la Cour d'appel d'Angleterre dans *Lane-Fox c. Kensington* [1892], 9 RPC 413, p. 417 : [TRADUCTION] « utile à quoi ? ».

La jurisprudence canadienne a généralement constaté que lorsque l'utilité d'une invention est évidente pour la personne versée dans l'art et qu'aucune promesse particulière n'a été faite quant aux potentiels avantages de l'invention, cette utilité évidente est suffisante pour rencontrer le standard requis⁶. Pour la plupart des inven-

4. Voir par exemple *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77 (l'arrêt de principe en la matière) ; *Eli Lilly c. Apotex*, 2008 CF 142, confirmé en appel 2009 CAF 97 ; *Monsanto Company c. Commissaire des brevets*, [1979] 2 R.C.S. 1108 et *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555.

5. *Eurocopter*, *supra*, note 1, par. 215-216 et 338-339.

6. Voir *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, (1981) 56 C.P.R. (2d) 145 (C.S.C.) ; voir aussi *The Manual of Patent Office Practice*, ch. 12.08.01.

tions mécaniques, la quête d'utilité se borne à déterminer l'utilité évidente de l'invention.

Cela aurait également pu être le cas pour le brevet '787. Selon toute probabilité, la Cour aurait probablement considéré le train d'atterrissage Moustache comme possédant l'utilité évidente d'être un train d'atterrissage amélioré permettant aux hélicoptères d'atterrir en supportant leur poids et en absorbant ou en déviant les forces d'impact résultant de l'atterrissage. Toutefois, le brevet '787 indiquait que le train d'atterrissage Moustache permettait de surmonter les désavantages provenant de l'art antérieur suivants : les facteurs d'accélération élevés lors de l'atterrissage (les facteurs de charge), l'adaptation de fréquence difficile à l'égard de la résonance du sol et le poids élevé du train d'atterrissage⁷. Cela est donc devenu l'utilité du brevet '787, et il a donc été nécessaire à la Cour d'analyser les arguments de Bell voulant que l'utilité de toutes les configurations du train d'atterrissage Moustache n'était pas établie à la date de dépôt et ne pouvait être valablement prédite.

Dans son analyse⁸, le juge Martineau a conclu que Bell ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve d'établir que l'invention telle que définie dans la seule revendication indépendante, la revendication 1, n'allait pas fonctionner⁹. Toutefois, Bell a également soutenu que certaines configurations préférentielles de l'invention telles que définies par les revendications dépendantes, notamment la pièce transversale inclinée vers l'avant (revendication 15) et vers l'arrière (revendication 16) de l'hélicoptère, manquaient d'utilité.

La Cour a donc concentré sa quête d'utilité sur la pièce transversale, en cherchant à savoir si l'utilité de l'avoir inclinée vers l'avant (revendication 15) et vers l'arrière (revendication 16) de l'hélicoptère était établie à la date de dépôt ou pouvait être valablement prédite. Concernant la pièce transversale inclinée vers l'avant, la description qui en est faite et les figures qui l'illustrent décrivent amplement cette configuration et c'est en fait le train d'atterrissage utilisé sur les hélicoptères de la ligne courante d'Eurocopter qui a été testé à des fins de certification. Ce faisant, le juge Martineau a conclu que l'utilité de la pièce transversale inclinée vers l'avant était établie¹⁰.

7. *Eurocopter*, *supra*, note 1, par. 338.

8. *Ibid.*, par. 333-376.

9. *Ibid.*, par. 350.

10. *Ibid.*, par. 354-360.

Concernant la pièce transversale inclinée vers l'arrière, la Cour conclut à un manque d'utilité. La description du brevet ne décrit pas en détail la fonctionnalité ou la configuration de la pièce transversale inclinée vers l'arrière, mentionnant uniquement que « cela procure des avantages spécifiques » mentionnés ailleurs dans la description. Bien que cette configuration soit illustrée dans l'une des figures, le juge Martineau a tout de même conclu à un manque d'utilité :

[369] Après avoir examiné avec soin les preuves factuelles et d'expert, la Cour conclut selon la prépondérance des probabilités que, contrairement au principe clairement énoncé par la juge Layden-Stevenson dans la décision *Eli Lilly c. Novopharm*, précitée, [(2009), 75 CPR (4th) 165] au paragraphe 60, les inventeurs n'avaient aucune information sur laquelle fonder la promesse qu'ils avaient expressément faite à l'égard de la variante présentée à la figure 11e. L'utilité d'un train d'atterrissage d'hélicoptère, selon la revendication 16, n'avait pas été démontrée à la date de dépôt au Canada, soit le 5 juin 1997. De plus, les données pertinentes qui étaient disponibles avant le 5 juin 1997 ne permettaient pas aux inventeurs de prédire de manière valable le comportement d'un train d'atterrissage Moustache équipé d'une traverse avant décalée vers l'arrière, et, en tout état de cause, il n'y a pas de raisonnement décrit dans le brevet 787 à cet égard.¹¹

La Cour conclut que la preuve au dossier ne supporte pas l'utilité de la variante inclinée vers l'arrière, et suggère même que cette variante ne fonctionne tout simplement pas. Ce faisant, cette variante revendiquée ne peut être utile. Étant donné que la revendication 1 couvre également cette variante (la revendication a été vraisemblablement rédigée afin de protéger la pièce transversale frontale dans ses deux configurations), elle a été jugée comme étant invalide, en sus des revendications dépendantes 2 à 14 et 16. Toutefois, la revendication indépendante 15, qui ne couvre que la variante inclinée vers l'avant, a été confirmée et jugée comme étant violée par le train d'atterrissage Legacy de Bell.

2.3 Dommages punitifs

La Cour a condamné Bell à des dommages punitifs pour avoir contrefait la revendication 15 du brevet '787, en sus des dommages

11. *Eurocopter*, supra, note 1, par. 369.

généraux pouvant comprendre la perte de profit résultant de ventes ou de paiements de royauté perdus¹². Le quantum des dommages est à déterminer à une date ultérieure étant donné l'ordre de bifurcation en place.

Il est à noter qu'aucun tribunal canadien n'avait jusqu'ici accordé de dommages punitifs dans un contexte de contrefaçon de brevet. Bien que de tels dommages ne soient pas contredits¹³, la Cour ne cite aucune autorité ayant accordé de tels dommages punitifs dans le cadre d'une contrefaçon de brevet¹⁴.

Tel qu'expliqué par le juge Martineau, les dommages punitifs sont accordés lorsque le comportement d'une partie a été malicieux, oppressif et tyrannique, ou qu'il offense le sens accordé par le tribunal à la décence, ou représente un écart marqué par rapport aux normes ordinaires de bonne conduite¹⁵. La Cour a maintenu que Bell s'était effectivement conduite de telle façon. Les adjectifs employés par la Cour pour décrire les actions de Bell incluent « mauvaise foi », « extrême », « aveuglement volontaire », « détournement intentionnel et planifié », « sans remords » et « répréhensible ». Pour en arriver à une telle conclusion, la Cour a cité des exemples d'actions spécifiques posées par Bell :

- Bell a, ou aurait dû avoir, la connaissance d'entreprise du brevet '787 et a tout de même procédé à la construction du modèle Legacy (en fait, Bell a loué un modèle d'Eurocopter comprenant le train d'atterrissage de type Moustache pour effectuer des tests et pour former ses employés, et ce, durant la vie du brevet)¹⁶ ;
- Bell n'a pas simplement comparé la performance d'un hélicoptère Bell équipé d'un train d'atterrissage conventionnel par rapport à un hélicoptère Eurocopter équipé du train d'atterrissage de type traîneau : Bell a franchi une étape supplémentaire en décidant d'importer et de copier une technologie brevetée unique et nouvelle développée par Eurocopter¹⁷ ;

12. *Ibid.*, par. 416.

13. *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, 1996 FCJ 454, par. 33.

14. *Eurocopter*, *supra*, note 1, par. 421.

15. *Ibid.*, par. 420.

16. *Ibid.*, par. 425-427.

17. *Ibid.*, par. 430.

-
- Bell a procédé au développement du modèle Legacy malgré les craintes soulevées concernant les ressemblances avec le modèle revendiqué par le brevet ‘787¹⁸ ;
 - Bell avait des plans de construire et d’incorporer le modèle Legacy dans son modèle Bell 429 dès qu’une certification allait être obtenue¹⁹ ; et
 - La manière dont Bell a publiquement dépeint le 429 et son « nouveau » train d’atterrissage²⁰.

CONCLUSION

L’affaire *Eurocopter* soulève de nouvelles options jusque-là inconnues de la législation canadienne en matière de brevet.

Pour les plaideurs, la possibilité de réclamer des dommages punitifs est probablement l’aspect le plus important de cette affaire. Toutefois, les avocats qui auront à plaider une défense face à une accusation de contrefaçon vont trouver troublant le fait que la Cour ait tiré une inférence négative du fait que Bell ait refusé de faire témoigner des gens au sein de son département de propriété intellectuelle sur une base de privilège²¹, et qu’elle ait qualifié de « vindicatif » le fait que Bell ait soulevé la défense Gillette (soit que Bell utilisait ce qu’enseignait l’art antérieur) ainsi que la défense d’exemption réglementaire²².

Pour ce qui est des agents de brevet, surtout ceux œuvrant dans le domaine de la mécanique, ils devront être plus prudents avant d’attribuer des avantages spécifiques à une invention ou à certaines de ses réalisations. Les agents devront à tout le moins s’assurer que l’utilité de ces avantages soit établie, ou du moins valablement prédite, à la date de dépôt de la demande de brevet. Pour les agents de brevet dans le domaine mécanique, la doctrine de la prédiction valable n’est désormais plus une simple banalité qui n’est utile qu’à des fins d’examens d’agents de brevet.

18. *Ibid.*, par. 431.

19. *Ibid.*, par. 434.

20. *Ibid.*, par. 437-442.

21. *Ibid.*, par. 432.

22. *Ibid.*, par. 434.

Évidemment, tant Eurocopter que Bell sont des « high-flyers » et toutes deux ont des raisons pour porter ce jugement en appel, ce qui a été fait le 29 février 2012. Cela sera à surveiller de près.