

L'INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS ET L'ÉVALUATION DE LA CONTREFAÇON : RESPECTER LES LIMITES DE L'ÉLASTICITÉ

Louis-Pierre Gravelle [©]

1. Introduction
2. Contrefaçon de brevet : une définition
3. La contrefaçon est à la fois une question de fait et de droit
 - 3.1 Aspect factuel de la contrefaçon de brevet
 - 3.2 Aspect juridique de la contrefaçon de brevet
4. Pertinence de l'art antérieur et du mémoire descriptif dans l'interprétation des revendications
 - 4.1 À qui s'adresse le brevet
 - 4.2 Effet des revendications:
5. L'évaluation de la contrefaçon
 - 5.1 Approche pré-Catnic
 - 5.1.1 Contrefaçon littérale
 - 5.1.2 Contrefaçon en substance
 - 5.2 Catnic
 - 5.2.1 Élasticité
 - 5.2.2 L'interprétation d'intention (« purposive construction »)
 - 5.3 Application de Catnic au Canada
 - 5.3.1 Début des années 1990
 - 5.3.2 Cour fédérale, Section de première instance
 - 5.3.3 Les décisions récentes
6. Incitation à la contrefaçon et contrefaçon par importation

6.1 Importation

6.2 Incitation à la contrefaçon de brevet

7. Évitement à la contrefaçon

7.1 Usage sur un aéronef

7.2 Droits de l'acquéreur antérieur

7.3 Production ou la vente après l'expiration du brevet

7.4 Réparation

8. Conclusion

1. Introduction

Cet article a pour but de faire une synthèse des principes applicables lorsqu'une personne doit déterminer si un produit ou un procédé contrefait une ou plusieurs revendications d'un brevet.

D'aucuns diront que cet exercice peut ressembler à naviguer dans un champ de mines – un faux mouvement et tout peut être perdu. Cependant, l'auteur soumet que les décisions récentes provenant des divers tribunaux permettent de mieux baliser les limites à l'intérieur desquelles un brevet doit être interprété. On permet au breveté de mieux cerner la protection juridique qui lui est décernée, et on permet aux concurrents du breveté d'évaluer avec une meilleure précision le « terrain protégé » sur lequel on ne peut empiéter. Cependant, un élément important pour interpréter les revendications, soit le dossier de poursuite de la demande de brevet canadien, n'est toujours pas admis devant la Cour.

2. Contrefaçon de brevet : une définition

On ne retrouve pas dans la Loi une définition précise de la contrefaçon, qui dans le langage de tous les jours, peut être définie comme étant un acte d'infraction ou d'empiètement sur les droits d'un autre.

Selon la *Loi sur les brevets*, le droit accordé consiste en un monopole, pour une période de temps déterminée, sur une invention. Ce monopole est décrit à l'article 42 de la Loi, qui se lit comme suit :

42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, *le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention*, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent. [Les italiques sont nôtres.]

La contrefaçon de brevet peut donc être décrite comme étant tout acte qui interfère avec le monopole du breveté, tel que celui-ci est défini à l'article 42 ou, tel que cité par Fox¹, à la page 349:

La contrefaçon n'est pas définie dans la Loi sur les brevets et, pour établir ce qui constitue la contrefaçon, on doit recourir à la «common law». Alors que les lettres patentes britanniques interdisaient expressément à tous, autres que le breveté, de «faire usage ou mettre en pratique ladite invention, ni d'imiter celle-ci de quelque façon, sans le consentement ou l'accord dudit breveté», un brevet canadien ne contient pas une telle interdiction. Les droits du breveté dépendent des droits exclusifs qui lui sont conférés par les mots dans le brevet, et des articles de loi qui fournissent un recours lors de la contrefaçon. Dit brièvement, tout acte qui interfère avec la pleine jouissance du monopole accordé au breveté est un acte de contrefaçon si cet acte est effectué sans son consentement. En général, un acte de contrefaçon est commis lorsque toute personne, sans avoir de licence du breveté, fabrique, utilise ou met en pratique directement ou indirectement l'invention, ou n'importe quelle partie de celle-ci qui est englobée par les revendications. Cela consiste en la fabrication, l'usage ou la vente aux utilisateurs potentiels de l'objet de l'invention du brevet. Cela veut dire faire quelque chose qui selon les termes du privilège accordé, une personne n'est pas autorisée à faire, ou imiter de façon déguisée l'invention de n'importe quelle manière ou en prenant sa substance. [Notre traduction.]

Dit autrement, un brevet accordé en vertu de la *Loi sur les brevets* confère au breveté le droit exclusif et la liberté partout au Canada de fabriquer, construire et utiliser l'invention *revendiquée* dans le brevet, et de vendre les réalisations de l'invention *revendiquée* à ceux pouvant les utiliser².

Il est important de noter qu'un brevet comprend deux parties fondamentales. La première partie est le mémoire descriptif, où l'on brosse un tableau de l'état de la technique à la date de dépôt de la demande de brevet, où l'on présente le sommaire de l'invention et les figures accompagnant le mémoire descriptif, le cas échéant, et où l'on décrit un ou plusieurs modes de réalisation préférés de l'invention. La deuxième partie est les revendications du brevet. Les revendications définissent en termes clairs et précis l'objet de l'invention, et donc les limites extérieures de la protection accordée. La protection accordée, dans ce contexte, consiste au droit d'empêcher les tiers de faire ce qui est énoncé dans les revendications.

Comme nous le verrons plus tard, ce droit s'étend également à l'importation de l'invention ou de produits fabriqués selon l'invention, ainsi qu'à l'incitation à la contrefaçon, c'est-à-dire que le breveté a un recours à l'encontre d'une personne qui, sans faire de contrefaçon directe, inciterait une autre à faire de la contrefaçon directe.

3. La contrefaçon est à la fois une question de fait et de droit

3.1 Aspect factuel de la contrefaçon de brevet

Il est bien établi que la question de contrefaçon de brevet est une question mixte de fait et de droit. La question de fait réfère à qu'est-ce qui a été fait par le supposé contrefacteur. La preuve sur cet aspect factuel de la cause est généralement apportée par le témoignage d'un témoin, quelquefois un expert³, de même que par des preuves écrites.

D'un autre côté, l'identification de la nature exacte de l'invention, et l'interprétation des revendications (qui définissent le monopole) de l'invention, est une question de droit⁴, à laquelle on réfère parfois comme étant la «question ultime».

Il incombe au demandeur de démontrer qu'il y a eu contrefaçon et il n'existe aucune présomption de contrefaçon (contrairement à la validité).

L'appareil du défendeur ou l'objet du litige doit être comparé avec la description, l'enseignement et les revendications du brevet, et non pas avec l'appareil similaire du demandeur, à moins qu'il ait été prédéterminé que l'appareil du demandeur incorpore une partie ou plus d'une revendication supposément contrefaite.

La question de l'intention du défendeur est tout à fait immatérielle puisque la contrefaçon se produira qu'il y ait eu ignorance ou un acte volontaire. Toute personne est présumée avoir pris connaissance d'un brevet délivré. En conséquence, la question de contrefaçon ne dépendra pas de qu'est-ce que le défendeur avait l'intention de faire mais plutôt sur ce qu'il a fait.

3.2 Aspect juridique de la contrefaçon de brevet

L'aspect juridique de la contrefaçon de brevet est principalement une question d'interprétation des revendications. Cet examen doit être fait par la Cour afin de déterminer l'activité inventive qui a été réalisée par le breveté qui a le devoir de clairement identifier son monopole dans les revendications.

Ces revendications définissent la limite externe du monopole conféré par le brevet : elles indiquent le terrain protégé, posent les balises de la protection. Il convient de noter qu'il existe différents types de revendications, et que chacun des types se verra interprété d'une façon différente des autres (*i.e.*, la revendication de combinaison sera interprétée différemment d'une revendication d'amélioration ou de type «Jepson»). Les revendications peuvent être indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent d'aucune autre revendication, et contiennent alors les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'invention. Les revendications peuvent être dépendantes, c'est-à-dire qu'elles contiennent un renvoi à une ou plusieurs revendications précédentes, et ont pour but de restreindre la définition de l'invention par l'ajout de caractéristiques supplémentaires aux revendications auxquelles elles se rattachent. Elles doivent donc se lire avec les revendications dépendantes, et si les revendications dont elles dépendent ne sont pas contrefaites, les revendications dépendantes ne le seront non plus⁵. Les revendications peuvent être des revendications de combinaison, auquel cas il y aura contrefaçon de la revendication si la combinaison est reprise; les revendications peuvent être des revendications d'amélioration, ayant un préambule et une partie caractérisante, cette dernière pouvant aider le tribunal à cerner les éléments essentiels de l'invention⁶.

Les points suivants, originalement élaborés par William Hayhurst⁷, ont été adoptés par les tribunaux pour interpréter les revendications⁸ :

- les revendications s'interprètent à la date d'invention ou à la date de dépôt de la demande;
- l'interprétation des revendications est une question à laquelle les tribunaux doivent répondre, à travers les yeux d'une personne experte dans le domaine auquel l'invention se rapporte;
- le brevet doit être interprété dans sa totalité;
- le brevet est interprété sans faire référence à d'autres documents;
- l'interprétation précède l'évaluation de la validité et de la contrefaçon;

- l'interprétation doit donner un sens à l'intention de l'inventeur; ce qui est essentiel est une question d'interprétation;
- les mêmes principes d'interprétation s'appliquent à tous les brevets;
- lorsque plus d'une interprétation est raisonnablement possible, le tribunal choisira l'interprétation qui donnera un sens au brevet;
- chaque revendication sera interprétée afin d'avoir un sens distinct.

Il convient également de noter les points suivants, cités au paragraphe 109 de la décision du juge Campbell dans l'affaire *Bourgault Industries Ltd.*⁹ :

Construction of a claim must be done before and independent of assessing whether a defence of on validity is sustainable. The task of construing a claim lies within the exclusive domain of the trial judge. The role of the expert witness, those skilled in the art, is to provide the judge with the technical knowledge necessary to construe a patent as though he/she were so skilled. Where experts disagree, the Trial Judge is to make a binding determination. [*Dableh v. Ontario Hydro* (1996), 68 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.) at 143-145, per Robertson J.A.]

A patent specification is addressed to those skilled in the particular art. The Court must look at the whole of the disclosure and claims to ascertain the nature of the invention, being neither benevolent nor harsh, but seeking a construction which is reasonable and fair to both the patentee and the public. [*Consolboard v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504 at 520-521, 56 C.P.R. (2d) 145, per Dickson J.]

If the claims are expressed in plain and unambiguous language, the courts are not to restrict or expand or qualify the scope by reference to the body of the specification; this does not mean that the Court is not to look at the specification, but means that resort is limited to assisting in comprehension. Terms must be read in context, as what is « plain and unambiguous » may not be a safe conclusion. [*Nekoosa Packing Corp. v. AMCA International Inc.* (1994), 56 C.P.R. (3d) 470 (F.C.A.) at 481-482, per Robertson J.A.]

A Court must interpret the claims, it cannot redraft them. When an inventor has clearly stated in the claims that he considered a requirement as essential to the invention, the Court cannot decide otherwise for the sole reason that he was mistaken. The Court cannot conclude that strict compliance with a word or phrase used in a claim is not essential unless it is obvious that the inventor knew that failure to comply would have no material effect upon the way the invention worked. [*Eli Lilly & Co. v. O'Hara Manufacturing Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (F.C.A.) at 7, per Pratte J.A.]

As Stone J.A. has reiterated in *TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc.*, « the language in which a patentee has cast his claim has been referred to by the courts as a « fence » within which he claims protection from trespass and outside of which others are free to roam ». An infringement, therefore, is a trespass which takes each element of a particular patent claim.

4 Pertinence de l'art antérieur et du mémoire descriptif dans l'interprétation des revendications

La *Loi sur les brevets* expose les obligations d'un inventeur en ce qui a trait à la description de l'invention sur laquelle un monopole est souhaité. L'inventeur doit décrire suffisamment l'invention, de manière à permettre à une personne versée dans le domaine, de reproduire l'invention, une fois le brevet expiré (voir l'article 34 de la *Loi sur les brevets*).

Il est bien établi dans la jurisprudence canadienne, et tel que mentionné précédemment, que le premier devoir de la Cour par rapport à la question juridique de la contrefaçon, est d'interpréter les revendications du brevet¹⁰.

4.1 À qui s'adresse le brevet

Dans la cause impliquant *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited*¹¹, la Cour suprême du Canada confirma que le mémoire descriptif d'un brevet s'adresse non pas au public en général, mais aux personnes versées dans le domaine particulier du brevet en question. Il s'ensuit qu'un brevet doit être interprété en présumant que la personne qui l'examine est versée dans le domaine et on doit établir quelles sont les connaissances de cette personne dans ce domaine particulier auquel le breveté fait référence.

Ces principes dictent les raisons pour lesquelles la preuve en rapport à l'état de la technique à la date du brevet doit être effectuée¹². C'est dans le contexte du domaine de l'invention que les connaissances du lecteur du brevet doivent être établies; en d'autres mots, le brevet doit être interprété comme un tout. Non seulement le brevet doit être interprété comme un tout, mais celui-ci doit également être placé dans son contexte technique et temporel. Une invention est une avance dans un domaine technique donné à un moment précis.

Lorsqu'on parle d'art antérieur dans le domaine des brevets, on a souvent tendance à référer aux questions de validité du brevet et non pas à la contrefaçon. Cependant, nous soumettons que la question de l'art antérieur est aussi importante à l'aspect juridique concernant la contrefaçon, puisque l'état de l'art antérieur est le point de départ de toute interprétation raisonnable d'un brevet. En effet, une invention doit rencontrer les critères de base de brevetabilité, soit la nouveauté (l'invention ne doit pas se heurter à un autre brevet ou publication «antérieurs» qui permettraient de conclure qu'elle ne satisfait pas au critère de nouveauté en vertu de la loi), d'utilité (l'invention doit être exploitable) et d'activité inventive (*unobviousness*) (il s'agit d'une question de fait et de degré : la question de fait concerne les progrès réalisés dans l'art tandis que celle du degré suppose que les progrès ne sont ni «évidents» ni ne constituent un «simple perfectionnement»)¹³. Par conséquent, l'invention est évaluée par rapport à l'art antérieur, et on délivrera un brevet pour une invention qui rencontre ces critères.

Ce principe d'interprétation peut être considéré comme un corollaire aux principes réglementant la façon dont un brevet doit être rédigé en premier lieu. Tel que mentionné, le mémoire descriptif doit être rédigé de manière à permettre au public de recréer l'invention uniquement en utilisant le mémoire descriptif. Le public, tel que mentionné précédemment, ne comprend pas le public en général mais plutôt des personnes versées dans le domaine auquel l'invention se rapporte¹⁴. Puisqu'on présume, lors de l'interprétation du mémoire descriptif, que l'inventeur connaissait tout l'art antérieur publié à la date de dépôt de la demande de brevet (ou la date de priorité, le cas échéant), on présume également qu'une personne lisant le brevet connaît également tout cet art antérieur, d'où l'importance de placer le brevet dans son contexte temporel et technique.

4.2 Effet des revendications

On doit se rappeler que l'effet des revendications n'est pas d'étendre mais de limiter l'invention décrite dans le mémoire descriptif. On a dit que les revendications sont une clôture érigée par le breveté à l'extérieur de laquelle les autres peuvent opérer. On doit garder à l'esprit que:

The office of a claim is to define and limit with precision what it is which is claimed to have been invented and therefore patented. [...] Everything which is not claimed is disclaimed.¹⁵

Bien que la jurisprudence semble avoir établi certains paramètres plus ou moins consistants avec l'approche préconisée dans l'arrêt *Consolboard*¹⁶, précité, une décision récente de la Cour d'appel fédérale¹⁷ vient résumer les circonstances lors desquelles on pourra faire référence au mémoire descriptif et à l'état de la technique lors de l'interprétation des revendications :

We are all of the view that the appeal must be dismissed. With respect to construction of the patent, the learned Trial Judge did not err in law in his analysis. He relied on the plain wording of claim 1 but with appropriate reference to the disclosures and drawings of the patent [reported 53 C.P.R. (3d) 259]. In this he was obviously much assisted by the evidence of the experts, particularly that of Mr. Hubbert, the respondent's expert. He obviously relied a great deal on Hubbert's evidence as to the meaning of certain terms of art in claim 1, the claim in issue. This was entirely appropriate. As this Court noted in *Unilever PLC v. Procter & Gamble Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (F.C.A.) at p.506 :

While the construction of a patent is for the court, it is not initially to be undertaken simply in the manner a court would construe an ordinary contract or a statute, for example, but with the knowledge of the skilled artisan to the extent that such knowledge is revealed by expert evidence accepted at trial. In short, construction turns heavily on the evidence of persons skilled in the art.

Ainsi, le mémoire descriptif doit être interprété selon le critère d'une personne ayant des connaissances générales dans le domaine auquel l'invention se rapporte, et donc doit être lu et interprété à la lumière de l'art antérieur.

Cependant, ce principe d'interprétation ne s'étend pas à l'information qui se trouve dans le dossier de poursuite de la demande de brevet canadien, ni à l'information qui se trouve dans les dossiers de poursuite des demandes de brevets étrangers¹⁸. Plus particulièrement, nous n'avons pas, au Canada, de doctrine dite de « *File Wrapper Estoppel* »¹⁹. Cette doctrine, d'origine américaine, soutient qu'un breveté ne peut argumenter une chose devant l'Examineur pour obtenir le brevet, et argumenter le contraire devant un tribunal pour élargir la portée des revendications.

Certaines décisions canadiennes sur cet aspect de l'interprétation des revendications méritent une brève revue. Dans *O' Cedar of Canada*²⁰, le juge Thorson a décidé que faire référence au dossier de poursuite de la demande de brevet correspondante aux États-Unis pour interpréter les revendications était inadmissible, bien qu'il ne se soit pas prononcé sur l'admissibilité du dossier de poursuite de la demande canadienne. Dans *Riddell c. Patrick Harrison & Co.*²¹, on en a décidé de même. Dans *Lovell Manufacturing Co.*²², le juge Thorson, qui avait décidé les deux affaires précédentes a conclu que les dossiers de poursuite américain et canadien étaient inadmissibles pour interpréter les revendications, au motif que puisque le brevet est un

document public mais que le dossier de poursuite ne l'est pas, les déclarations faites lors de la poursuite de la demande de brevet ne pouvaient être utilisées pour interpréter le brevet :

The reason for this is sound. When the patent has been issued it is a public document. The claims appearing in it define the invention for which the patent was granted and as such define the extent of the patentee's monopoly.

The members of the public have no knowledge of what may have been said to the examiners in the course of prosecution of the application for the patent in the Canadian Patent Office and, certainly, no knowledge of what may have been said in the course of the prosecution of an application for a patent in a foreign country, and they are not affected by any such statement or concerned with it.²³

On a même été jusqu'à dire, dans cette affaire, que les dossiers de poursuite étaient inadmissibles pour démontrer que des fausses représentations auraient été faites par le demandeur à l'égard du Bureau des brevets canadien (fausses représentations qui pourraient entraîner l'invalidité du brevet en question).

Dans l'affaire *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim*²⁴, le juge Joyal a passé en revue la jurisprudence en la matière et a également conclu que les dossiers de poursuite américains ne sont pas admissibles pour interpréter les revendications d'un brevet canadien.

Cependant, les tribunaux ont à certaines occasions assoupli cette prohibition : voir par exemple *Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke Davis & Co.*²⁵, où l'on s'est servi du brevet suisse correspondant pour déterminer que le procédé en question était « chimique »; *Dairy Food Inc. c. Co-opérative agricole de Granby*²⁶, où l'on s'est référé à un article de l'inventeur pour interpréter le brevet; *Eli Lilly and Co. c. Marzone Chemicals Ltd.*²⁷, où la cour a dit que l'on devait étudier les trois parties d'un brevet, soit le mémoire descriptif, les revendications et le dossier de poursuite pour interpréter les revendications; et *Eli Lilly c. O'Hara Manufacturing Ltd.*²⁸, où les dossiers de poursuite ont été admis pour démontrer quel art antérieur a été considéré par l'Examineur lors de la poursuite de la demande de brevet.

Il faut reconnaître que bien que si le contenu des dossiers de poursuite, au moins en partie, a été admis pour des motifs restreints, il n'en reste pas moins que l'on ne reconnaît pas encore au Canada de doctrine de *File Wrapper Estoppel*. Il y a lieu toutefois de se demander si le raisonnement du juge Thorson est toujours valide aujourd'hui. C'était à l'époque où faire référence au mémoire descriptif pour interpréter les revendications n'était permis que dans des circonstances précises et limitées, comme on le constate à la lecture des passages suivants de la décision *Lovell* :

While I held, in my reasons for judgement in *Riddell v. Patrick Harrison & Co.*, *supra*, following what I had decided in the *O'Cedar v. Mallory* case, *supra*, that it was not permissible to interpret the claims in a Canadian patent by resort to a patent issued in another country « where the law and practice might not be the same as in Canada » [28 C.P.R. at p.127]. I am now of the opinion that my ruling, so far as it was based on the assumption that the law and practice in the United States might not be the same as in Canada, was on too narrow a basis. I should have based it on the principle that it is not permissible to construe the claims in a Canadian patent by resort to an extraneous document, such as the United States patent, regardless of whether

the law and practice in the United States was the same as in Canada or not. [pp. 32-33]

[...]

It is a settled principle that if the meaning of the words in a patent claim is clear it is not permissible to narrow or extend their meaning. Not even the specification itself may be resorted to for such a purpose. [p. 34]

[...]

The statements of Lord Russell completely [sic] dispose of counsel's attempt to construe the claims in such a way as to limit their application as submitted by him. If the specification itself cannot be used for the purpose of narrowing or extending the boundaries of the monopoly fixed by the plain words of a claim, it follows, *a fortiori*, that resort for such a purpose can not be had to a statement said to have been made by an agent or the patentee in the course of prosecuting an application for patent including such a claim, whether the application was for the patent in suit or for a corresponding patent in another country. [pp. 37-38]

Cependant, cette prohibition de faire référence au mémoire descriptif a été considérablement atténuée dans l'affaire *Consolboard*, ainsi que dans *M&I Heat Transfer Products*, précitée. De plus, comme nous le verrons plus tard, le principe directeur d'interprétation des revendications d'un brevet est la doctrine de l'interprétation d'intention (« purposive construction »). Autre que le mémoire descriptif, nous soumettons avec respect qu'il n'existe pas de meilleur endroit pour distiller l'intention objective de l'inventeur que lors de la poursuite de la demande de brevet au Canada et même, à la limite, à l'étranger. En effet, si le brevet doit être interprété en fonction de l'art antérieur, et si les caractéristiques essentielles de l'invention doivent être identifiées, le dossier de poursuite peut, sans donner la réponse ultime, à tout le moins permettre à la cour d'identifier une partie des caractéristiques essentielles de l'invention. Finalement, les dossiers de poursuite, tant des brevets américains que canadiens, sont aisément disponibles, et sont régulièrement obtenus par les parties lorsque le temps est venu d'évaluer la contrefaçon ou la validité d'un brevet. Nous sommes d'avis que les dossiers de poursuite devraient être admis en preuve et utilisés au même titre que le mémoire descriptif et l'art antérieur pour interpréter les revendications. Par le fait même, si l'inventeur ou le breveté a dû limiter la portée d'un mot ou d'une expression dans une revendication pour avoir gain de cause devant l'Examinateur, cette limitation devrait normalement suivre devant un tribunal. Cette approche donnerait également une plus grande certitude quant à la portée juridique d'un brevet canadien, puisque les concurrents, en faisant une lecture du mémoire descriptif et du dossier de poursuite, pourront identifier les éléments essentiels, et ainsi éviter de les incorporer dans leurs produits afin d'éviter la contrefaçon.

5 L'évaluation de la contrefaçon

5.1 Approche pré-Catnic

5.1.1 Contrefaçon littérale

Une fois que le brevet a été correctement interprété, l'approche antérieure de la Cour était de déterminer si l'objet incriminé pouvait se lire sur les revendications du brevet. Dans l'affirmative, et une fois que le brevet avait été jugé comme étant valide, il y avait une

conclusion de contrefaçon. On référerait généralement à une telle situation comme un cas de contrefaçon littérale ou textuelle. Toutefois, si la Cour concluait qu'il n'y avait pas de contrefaçon littérale ou textuelle, et que l'objet en question ne tombait pas à l'intérieur de la formulation précise des revendications, l'enquête ne s'arrêtait pas là. Le défendeur pouvait avoir introduit des variantes lui permettant d'éviter de se retrouver à l'intérieur de la formulation spécifique des revendications, variantes qui devaient être analysées de manière à établir si elles reprenaient la substance de l'invention.

5.1.2 Contrefaçon en substance

Un recours basé sur la contrefaçon en substance peut paraître contradictoire. En principe, le breveté est strictement limité à l'invention qu'il a revendiquée et laquelle il a correctement décrite en accord avec l'article 34 de la Loi. La *Loi sur les brevets* accorde un monopole et, comme on le sait, les monopoles sont normalement non désirables dans une économie de marché libre et peuvent même être considérés comme une infraction criminelle. Il est donc légitime de questionner comment il se peut qu'un breveté, libre de choisir la formulation utilisée dans son brevet, peut se voir autorisé, en apparence, à étendre sa protection à un objet qui ne constitue pas une contrefaçon littérale ou textuelle d'un brevet.

Le principe, sinon la Genèse, entourant le recours de la contrefaçon en substance fut résumé dans le passage souvent cité de Lord Reid dans *C. Van der Lely N.V. c. Bamfords Limited*²⁹ :

Copier une invention en prenant sa substance [«*pith and marrow*»] sans contrefaire littéralement le brevet est un vieil abus familial que la loi n'a jamais empêché. Cela peut paraître illogique, mais notre loi a toujours préféré le bon sens à la logique stricte. L'illogisme survient comme suit : D'un côté le breveté est rigoureusement lié à l'invention qu'il revendique et au mode de fonctionnement de l'amélioration qu'il réclame être son invention. Il pourrait être logique de croire qu'une autre personne suffisamment ingénieuse pour faire fonctionner cette amélioration d'une manière légèrement différente, ne contrefait pas. Mais il a été reconnu depuis longtemps qu'il «peut y avoir l'essence ou la substance de l'invention sous-jacente au simple accident de forme; et que cette invention, comme toute autre invention, peut être altérée ou piratée de manière dissimulée et, dans tous les cas, ce sera une question de fait à savoir si le présumé piratage a la même substance et effet, ou s'il s'agit d'une nouvelle ou différente combinaison. [Notre traduction.] (La référence Per James L.G. dans *Clark*, [1873] L.R. 10 Ch. 667.) C'est dans *Clark c. Adie* que Lord Cairns utilisa l'expression «*pith and marrow*» de l'invention: [1877] 2 App. Cas. 315, p. 320.

Les commentaires de Lord Reid ont été appliqués au cours de l'évolution des principes concernant la contrefaçon en substance au Canada. Les Cours canadiennes ont, au cours des années, fait référence à diverses notions et doctrines lorsqu'elles ont eu à se pencher sur le problème de contrefaçon en substance.

Les différentes expressions qui ont été utilisées afin d'adresser le problème de contrefaçon en substance incluent différentes notions telles que la «prise de la substance» ou la référence à l'essence d'un brevet comme étant la «*pith and marrow*» de l'invention et finalement, la création d'une doctrine connue comme celle de «l'équivalent mécanique».

Ces notions furent discutées en détail dans la cause canadienne très connue de 1960 *McPhar Engineering Company of Canada Limited c. Sharpe Instruments Limited and Sharpe Geophysical Surveys Limited*³⁰.

Dans *McPhar*, le demandeur a prétendu à la contrefaçon des revendications d'un brevet ayant pour objet une unité de transmission. Les défendeurs ont tenté d'établir une argumentation de

non-contrefaçon, au motif que le demandeur avait limité la revendication 8 de son invention à un moyen spécifique d'assurer la «verticalité» de la bobine de transmission, et que la bobine devait pendre librement. Le défendeur argumenta que puisque sa bobine de transmission ne pendait pas librement dans le plan vertical, son transmetteur ne tombait pas à l'intérieur des termes de la revendication 8 du brevet. L'honorable juge Thorson rejeta cet argument, puisque son interprétation de la revendication l'eut permis de conclure qu'elle ne visait pas un moyen de suspension puisque le moyen de suspension de la bobine de transmission était seulement un accessoire bien connu dans le domaine à ce moment. Il déclara que le problème n'était pas de savoir si les moyens pour assurer la verticalité de la bobine de transmission utilisée par le défendeur contrefaisaient les moyens décrits dans la revendication 8, mais plutôt de savoir si l'unité de transmission du défendeur *dans son entier* contrefaisait l'unité de transmission du demandeur³¹.

Le juge Thorson déclara également que c'est *la substance* de l'unité de transmission du défendeur en tant que combinaison qui devait être considérée. Il approuva l'affirmation du demandeur, à l'effet que, lorsque le défendeur incorpora l'idée de la mobilité de l'unité de transmission avec le contrôle de la fréquence et le réglage du générateur par la bobine de transmission dans son unité de transmission, il prit la substance ou la «pith and marrow» de l'invention définie dans la revendication, de sorte que le défendeur avait contrefait, même si le défendeur n'utilisait pas *les mêmes* moyens de s'assurer de la verticalité de la bobine de transmission. Le juge Thorson conclut que les moyens d'assurer la verticalité de la bobine de transmission employée par le défendeur étaient un «équivalent mécanique» d'une caractéristique non essentielle de l'invention du demandeur puisque accessoire (page 156). Il confirma de plus que, au moment du jugement en question, il avait été bien établi que si une personne prenait la substance d'une invention, elle était coupable de contrefaçon même si chacun de ses actes ne tombe pas à l'intérieur des termes définissant la revendication; les origines de ce principe remontent à des décisions de la Chambre des Lords datant d'aussi loin que 1875. Il supporta également l'usage de la métaphore de la «pith and marrow» de l'invention apparemment inventée par Lord Cairns dans *Clark c. Adie* [1877] 2 App. Cas. 315.

L'honorable juge conclut qu'on peut commettre un acte de contrefaçon, même si on omet un élément non essentiel de l'invention, de même que l'on peut commettre un acte de contrefaçon si, au lieu d'omettre un élément non essentiel, on substitue pour cet élément un équivalent mécanique. À la page 159 de son jugement, il conclut :

Il est bien établi dans la loi que si une personne prend la substance d'une invention elle est coupable de contrefaçon et il importe peu si cette personne omet un élément non essentiel pour le substituer par un équivalent. [Notre traduction.]

Concernant la doctrine des équivalents, l'honorable juge Thorson dit à la page 160 :

Et il est également établi dans la loi qu'un demandeur ne peut avoir recours à la doctrine des équivalents seulement en rapport à un élément non essentiel de l'invention qu'il revendique. Dans toutes les causes où l'on pourrait appliquer la doctrine, un problème particulier se pose, soit si l'élément de l'invention par rapport auquel son équivalent est prétendu avoir été utilisé, est essentiel à l'invention. Ainsi par exemple, dans la présente cause, le problème particulier est de savoir si les moyens de suspension de la bobine de transmission auxquels on réfère dans la revendication 8, sont un élément essentiel de l'invention. Si oui, la doctrine des équivalents ne peut pas être appliquée; sinon, on doit alors déterminer si les moyens d'assurer la verticalité de la bobine de transmission utilisés par les défendeurs sont un équivalent des moyens auxquels on réfère dans la revendication. [Notre traduction.]

La décision *McPhar* a donc clairement établi et confirmé l'existence en 1960, du recours à la contrefaçon en substance dans les causes canadiennes de brevets. L'honorable juge Thorson introduisit, ou à tout le moins confirma comme valides dans la jurisprudence canadienne, plusieurs principes de contrefaçon de brevets établis au cours des années par les tribunaux anglais, et appliqués de temps à autre au Canada.

Nous verrons également plus loin dans cet article, que les principes juridiques en matière de contrefaçon de brevets au Canada ont récemment évolué en faveur d'une nouvelle doctrine qui est moins technique que l'approche utilisée dans la cause *McPhar* et qui, contrairement à *McPhar*, considère pour la première fois l'intention du breveté lorsque l'on doit répondre à la question à savoir si une variante permet à une personne d'éviter de tomber à l'intérieur du monopole revendiqué par le breveté. Cette nouvelle doctrine, importée pour la première fois dans la décision *O'Hara* comme étant le test de contrefaçon, n'est plus double, *i.e.*, littéraire versus en substance, mais vise plutôt à déterminer quel est le sens de la revendication, en lui donnant une interprétation d'intention, et est-ce que l'article contrefacteur est à l'intérieur de la revendication.

5.2 Catnic

5.2.1 Élasticité

Avant de continuer avec la révision de la jurisprudence, il est peut-être opportun à ce moment-ci d'introduire une considération pratique sur la question de contrefaçon en substance et plus précisément sur le phénomène d'élasticité des mots et expressions utilisés dans une revendication. Celle-ci concerne la question de validité d'un brevet sur lequel se base le demandeur dans une action en contrefaçon de brevet. Il est habituel dans une cause de brevet que le défendeur plaide qu'il n'a pas contrefait le brevet du demandeur et met en doute la validité du brevet.

Au procès, le demandeur présentera sa cause en fonction du dossier de la Cour. Il aura noté, à partir des procédures du défendeur, sur quelles variantes le défendeur s'appuiera afin d'éviter de tomber à l'intérieur de la portée de une ou plusieurs revendications et, par conséquent, être condamné pour contrefaçon de brevet.

Il n'est pas rare dans de telles causes que le breveté, qui ne pouvait pas, lors de la rédaction originale de son brevet, avoir prévu toutes les variantes pouvant être introduites pour contourner son brevet, tente, au cours de sa preuve, de démontrer pourquoi son brevet devrait être interprété comme étant de portée plus large qu'indiquée par les mots précis utilisés dans la description et les revendications du brevet. En effet, le breveté peut tenter de démontrer que les éléments essentiels de son brevet ont une portée d'envergure plus large que les mots les décrivant.

Dans de tels cas, la Cour doit à cet instant prendre méticuleusement note de la position du demandeur et la garder à l'esprit lors de l'attaque du défendeur concernant la validité du brevet plus tard durant le procès.

Enfin, le défendeur qui souhaite attaquer la validité du brevet d'un demandeur le fera souvent en citant l'art antérieur. Le devoir du défendeur est de tenter de démontrer que l'invention revendiquée par le breveté est couverte ou décrite dans l'art antérieur.

Le breveté ne peut pas d'un côté demander que la Cour élargisse la portée de son invention afin de prouver que la variante introduite par le défendeur est couverte par la revendication du brevet et au même moment, demander à la Cour de restreindre la portée de son brevet lorsque

viendra le temps de comparer son invention à ce qui est décrit dans l'art antérieur soumis par le défendeur. Plus la portée de l'invention est large, plus il est facile «d'englober» l'art antérieur.

Par conséquent, les commentaires ci-dessus montrent qu'une approche juste et rationnelle de la question de contrefaçon en substance est nécessaire pour permettre à la Cour d'effectuer un raisonnement cohérent en harmonie avec les questions de contrefaçon et de validité du brevet. Bien sûr, le demandeur présentera ses arguments et le défendeur présentera les siens, mais en bout de ligne, c'est à la Cour de déterminer les frontières de la protection auxquelles le breveté a droit, et d'appliquer la même délimitation en ce qui a trait à la portée de l'invention autant pour la question de contrefaçon que pour la question de validité.

À cause des limites inhérentes à toute description écrite d'une idée, les Cours ont été obligées de tenter de définir de nouvelles façons pour faire face équitablement à la question de contrefaçon en substance.

La dernière de ces tentatives a vu naître la doctrine à laquelle on réfère comme étant la doctrine de «l'interprétation d'intention», qui aujourd'hui est bien ancrée en droit canadien afin d'évaluer la contrefaçon des revendications.

Bien que nos tribunaux n'aient pas encore jugé utile l'introduction du dossier de poursuite d'une demande de brevet afin d'interpréter les revendications, nous sommes d'avis qu'une telle introduction tomberait logiquement sous la doctrine de l'interprétation d'intention si l'on essaie de déterminer l'intention réelle de l'inventeur, et non pas d'effectuer une appréciation *ex post facto*. En effet, toute déclaration faite par l'inventeur ou son agent de brevets lors de la poursuite de la demande de brevet serait certainement utile afin de mieux comprendre cette intention.

5.2.2 L'interprétation d'intention (« purposive construction »)

Les principes exprimés dans l'affaire *McPhar* et plusieurs autres autorités qui ont suivi *McPhar* sont demeurés incontestés et furent appliqués répétitivement au Canada jusqu'à la décision de la Chambre des Lords dans la cause *Catnic Components c. Hill and Smith*³². Dans cette affaire, Lord Diplock qualifia la notion qu'il appliqua au problème de contrefaçon en substance, comme étant une «interprétation d'intention», devant être donnée au mémoire descriptif d'un brevet plutôt qu'une interprétation purement littérale. Il déclara également qu'il n'existait pas deux chefs d'accusation pour contrefaçon, *i.e.*, l'un littéral et l'autre en substance, mais bien un seul – y a-t-il ou non contrefaçon.

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

La majeure partie de l'application de cette doctrine implique de savoir si une observance stricte des mots ou des phrases précis apparaissant dans les revendications était considérée par le breveté comme une exigence essentielle de l'invention, de sorte que n'importe quel changement dans la formulation de la revendication tomberait en dehors du monopole, même si le changement en question n'avait aucun effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne. Un des éléments les plus importants de la doctrine oblige donc la Cour, lors de l'évaluation de la contrefaçon, d'analyser la variante de manière à déterminer si celle-ci a un effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne.

Un des avantages de la doctrine de l'interprétation d'intention pour un breveté est que les droits du breveté ne seront pas bafoués lorsqu'un élément de la description qui semble restreindre le breveté n'est en fait qu'un « accident de forme ».

Dans l'affaire *Catnic*, le brevet couvrait des linteaux en acier galvanisé et leur usage comme espaceur au-dessus des ouvertures des portes et des fenêtres dans des murs faits de briques ou d'autres unités de construction similaires. Dans le brevet en cause, la force et la rigidité des linteaux, une caractéristique essentielle d'un tel produit, étaient obtenues en adoptant une poutrelle dont la structure ressemblait à une boîte et ayant comme avantages la légèreté, l'économie de matériel et une manipulation facile.

Suite à une plainte d'un de ses consommateurs et après avoir été poursuivi par *Catnic* suite à la fabrication d'un linteau identique à celui breveté, le défendeur modifia son linteau de sorte que la plaque arrière n'était plus précisément verticale, mais plutôt légèrement inclinée par rapport à la verticale. Dépendamment du modèle, l'inclinaison était de six à huit degrés. Ce nouveau produit ramena les parties devant la Cour.

En discutant du jugement des instances précédentes et des principes de contrefaçon en substance, Lord Diplock critiqua la tendance à traiter la contrefaçon littérale et la contrefaçon de la «*pith and marrow*» d'une invention comme s'il s'agissait de deux causes séparées. À la page 65 de cette décision, il déclare:

Mes Lords, dans leurs arguments étroitement raisonnés devant cette Chambre et lors de l'argumentation orale, les deux parties ont eu tendance à traiter «contrefaçon littérale» et contrefaçon de la «*pith and marrow*» d'une invention comme si elles étaient deux causes séparées, l'existence de la première devant être examinée comme s'il s'agissait d'une question d'interprétation seulement et la deuxième comme un principe plus large d'une copie déguisée. À mon avis, une telle dichotomie n'existe pas; il n'y a qu'un seul fondement d'une action en justice et faire autrement, tout particulièrement dans des causes comme celle-ci faisant l'objet du présent appel peut mener à la confusion.

L'expression «pas de contrefaçon littérale» est tirée des discours de cette Chambre dans l'affaire du râteau, *Van der Lely v. Banfords*, où elle fut utilisée par plusieurs de ces Lords comme une manière convenable de dire que le mot «dernières» comme décrivant les roues d'un râteau devant être démontées ne pouvait pas, au niveau de la linguistique, vouloir dire «premières»; mais ceci n'a pas permis d'échapper à la question de l'interprétation du mémoire descriptif qui fut déterminante à savoir s'il y avait eu contrefaçon de la revendication ou non. Cela a laissé ouvert la question à savoir si le breveté avait fait référence aux «dernières» roues devant être démontées (au lieu de n'importe quelles autres roues), comme étant une caractéristique essentielle du monopole qu'il revendiquait. C'est sur cette question qu'il y eut une divergence d'opinion dans cette Chambre et à la Cour d'appel dans l'affaire du râteau.

Mes Lords, le mémoire descriptif d'un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, dans les mots qu'il a lui-même choisis, et adressé à ceux susceptibles d'avoir un intérêt pratique dans le domaine de son invention (*i.e.*, versés dans le domaine), par lequel il les informe sur ce qu'il revendique être une caractéristique essentielle de son nouveau produit ou procédé pour lequel le brevet lui confère un monopole. Ce sont ces nouvelles caractéristiques seulement qu'il revendique être essentielles et qui constituent ce qu'on appelle la «*pith and marrow*» de la

revendication. On devrait donner au mémoire descriptif d'un brevet une interprétation d'intention plutôt qu'une simple interprétation littérale méticuleuse... [Notre traduction.]

Auparavant, à la page 64, Lord Diplock avait déclaré:

Le juge Whitford déclara que l'interprétation correcte de la revendication du design modifié DH4 ne constitue pas ce qu'il décrit comme une «contrefaçon en mots» mais il continua en disant qu'il s'agissait d'une contrefaçon sous la doctrine de la *pith and marrow*. [Notre traduction.]

La majorité de la Cour d'appel (les juges Buckley et Waller) ne fut pas d'accord avec le savant juge sur l'application de la doctrine de la «*pith and marrow*» à la supposée contrefaçon, le troisième membre (Sir David Cairns) s'étant abstenu. Toutefois, il n'y avait aucune différence d'opinion perceptible entre les trois membres de la Cour au niveau de la loi applicable, qui fut tirée principalement de l'affaire *C. Van der Lely N.V. c. Bamfords Ltd.* (1963) R.P.C. 61 et *Rodi and Weinenberger A.G. c. Harry Showell Ltd.* (1969) R.P.C. 367, où les juges furent divisés concernant l'application de la loi aux fins de la cause en question. Le juge Buckley était de l'opinion que bien qu'il n'était pas essentiel au fonctionnement de l'invention que la plaque arrière soit précisément verticale (*i.e.*, à un angle de 90° exactement par rapport à l'horizon), le breveté avait tout de même, par le langage utilisé dans sa description, rendu cette précision une caractéristique essentielle au monopole revendiqué. Le juge Waller considéra le terme «vertical» et particulièrement l'adverbe «verticalement» comme étant des mots de précision et pour lui ce fut décisif envers toute action en contrefaçon dans laquelle un linteau avait une plaque arrière qui n'était pas à un angle exact de 90° par rapport à l'horizon. Sir David Cairns exprima sa vision que DH4 n'était pas une contrefaçon littérale du brevet, mais jugea que cette variante contrefaisait la «*pith and marrow*» de la revendication 1.

À la Chambre des Lords, nous voyons que Lord Diplock réaffirme les principes discutés plus tôt dans cet article à savoir que la description et les revendications s'adressent à ceux qui sont versés dans le domaine, et c'est par ceux-ci que l'inventeur informe sur ce qu'il considère être une caractéristique essentielle de l'invention. Lord Diplock continua en disant que la «*pith and marrow*» de la revendication est restreinte aux *nouvelles caractéristiques* de ce que l'inventeur revendique être essentiel dans sa revendication. Celui-ci conclut qu'on devrait prêter au mémoire descriptif une interprétation d'intention plutôt qu'une interprétation littérale. Suite à cela, il déclara:

La question de chaque cause est de savoir si une personne ayant des connaissances et une expérience du domaine visé par l'invention, comprendrait qu'une observance stricte à un mot particulier ou une phrase apparaissant dans les revendications était considérée par le breveté comme étant une exigence essentielle de l'invention de sorte que *toute* variante serait exclue du monopole revendiqué, même si cette variante pourrait n'avoir aucun effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne.³³ [Notre traduction.]

En appliquant une interprétation d'intention au mémoire descriptif d'un brevet, on doit considérer si la variante en question aurait un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention ou, comme Lord Diplock conclut:

Le problème ne se pose pas lorsque la variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention. Il ne se pose pas non plus à moins qu'à la date de publication de la demande, il aurait été apparent que celle-ci était évidente pour un lecteur informé. Lorsque celle-ci n'est pas évidente, à la lumière de

la connaissance d'alors, le lecteur est autorisé à présumer que le breveté, lorsqu'il a rédigé la demande, avait de bonnes raisons pour limiter son monopole si strictement et que cela faisait partie de son invention, même si des travaux subséquents effectués par lui ou d'autres dans ce domaine pourraient montrer que la limitation en question n'était pas nécessaire. On doit répondre par la négative seulement lorsqu'il aurait été apparent pour toute personne versée dans le domaine que le breveté, également une personne versée dans le domaine, en utilisant des mots ou phrases descriptifs particuliers dans sa revendication, avait l'intention d'exclure les variantes mineures qui, à la connaissance à la fois du breveté et des lecteurs des brevets à qui ce dernier s'adresse, ne pouvaient pas avoir d'effet matériel sur le fonctionnement de l'invention.³⁴ [Notre traduction.]

L'application pratique de l'approche de Lord Diplock se retrouve à la page 67 de la décision où il déclare:

Pour résumer l'affaire, la question à laquelle on doit répondre est: est-ce que le mémoire descriptif rendait évident à un constructeur familier avec les opérations ordinaires de construction, que la description d'un linteau ayant la structure d'une poutrelle en forme de boîte dans laquelle on réfère à la plaque arrière comme «s'étendant verticalement» par rapport à l'une des deux plaques horizontales se joignant l'une et l'autre, ne *pouvait pas* avoir pour but d'exclure un linteau dans lequel la plaque arrière, quoique non pas positionnée à exactement 90° par rapport aux deux plaques horizontales, était suffisamment proche de 90° pour ne pas faire de différence matérielle sur la façon dont le linteau fonctionne lorsque utilisé dans des opérations de construction ? *Aucune raison plausible* n'a été avancée pour laquelle un breveté voudrait rationnellement placer une limitation si restreinte sur son invention. Au contraire, faire une telle chose rendrait son monopole pratiquement sans valeur, puisque n'importe quel imitateur pourrait l'éviter et prendre tous les bénéfices de l'invention par le simple positionnement de la plaque arrière d'un degré ou deux de la verticale exacte. [La traduction et les italiques sont nôtres.]

5.3 Application de *Catnic* au Canada

5.3.1 Début des années 1990

Les principes établis par Lord Diplock dans *Catnic* furent appliqués par la Cour d'appel fédérale du Canada en 1989 dans la décision *O'Hara Manufacturing Ltd. c. Eli Lilly & Co.*³⁵. Dans cette cause, le demandeur poursuivit en contrefaçon d'un brevet ayant pour objet un appareil amélioré d'enrobage de comprimés. La Cour d'appel infirma la décision de la Section de première instance qui avait jugé que les revendications du brevet étaient contrefaites, sur la base que le défendeur avait pris la substance de l'invention revendiquée, même si l'appareil n'incluait pas un système d'évacuation identique à celui défini dans les revendications du brevet.

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

Est-ce qu'il était évident pour une personne versée dans le domaine ayant pris connaissance du mémoire descriptif qu'une machine brevetée décrite comme comprenant «un tuyau d'évacuation, appuyé de manière flexible contre

l'extérieur du tambour» *ne pouvait pas* vouloir exclure les machines dans lesquelles le tuyau d'évacuation n'était pas « appuyé de façon flexible contre le tambour », mais plutôt monté en position fixe aussi près que possible du tambour ?³⁶ [Notre traduction.]

La Cour d'appel poursuivit en disant que, puisque la Cour, dans une action en contrefaçon, tente d'identifier l'intention de l'inventeur, on ne devait pas conclure que le respect strict d'un mot ou d'une phrase utilisé dans une revendication n'est pas un élément essentiel de l'invention, à moins qu'il soit évident que l'inventeur savait que si l'on ne se conformait pas à cette exigence, ceci n'aurait aucun effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne. La Cour répondit par la suite à la question qu'elle avait posée par la négative, puisque les revendications exigeaient clairement que la machine comprenne l'élément absent de l'appareil du défendeur. La Cour n'était pas certaine que l'inventeur avait réalisé, lors de la conception de son invention, que l'élément manquant n'était pas nécessaire et que la machine qu'il avait inventée fonctionnerait aussi bien si le tuyau d'évacuation était placé dans une position fixe. Il semble que la Cour tenta de déterminer si l'inventeur avait ou non considéré le fait que l'exigence en question soit essentielle à son invention. De plus, la Cour mit de l'emphase sur ce que l'inventeur savait ou ne savait pas en ce qui a trait à l'effet de la variante sur son invention. On peut croire à première vue que la Cour donna au demandeur le fardeau de démontrer la connaissance de l'inventeur au moment de l'invention, par rapport à toutes les variantes potentielles qui pourraient être introduites par un contrefacteur potentiel, mais il est peu probable que ce soit les intentions de la Cour au vu d'au moins trois décisions rendues après la décision *O'Hara*, particulièrement à la lumière des termes retrouvés dans le mémoire descriptif du brevet *O'Hara*. Il semble que la bataille acharnée du breveté dans cette cause n'est simplement que le résultat des termes spécifiques employés dans son brevet³⁷.

Dans l'affaire *O'Hara*, la Cour d'appel fédérale a adopté la doctrine de *Catnic* au lieu de l'approche traditionnelle exprimée précédemment dans *McPhar* et de nombreux autres précédents, dans le fait que la question d'intention, pas tant subjective par l'inventeur mais plutôt dans le sens légal, est soulevée et considérée. Il convient cependant de noter que l'arrêt *Catnic* n'a pas été instantanément adoptée au Canada. En fait, il aura fallu environ huit ans pour ce faire et ce, malgré les occasions qui s'étaient offertes à la Cour d'appel fédérale du Canada.

En fait, la décision de *O'Hara* contraste avec la vision exprimée par la Cour fédérale d'appel six ans plus tôt dans l'affaire *Cutter (Canada) Limited c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited*,³⁸ dans laquelle une vision plus traditionnelle, telle qu'exprimée dans *McPhar*, est placée sur le même pied que les critères établis dans l'affaire *Catnic*. L'affaire *Catnic* y est citée mais pas commentée.

La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Cutter* est légèrement différente au jugement rendu un an plus tôt par cette même Cour dans l'affaire *Beecham Canada Limited c. Procter and Gamble Company*³⁹. La Cour d'appel fédérale, dans cette affaire, appliqua expressément l'approche *Catnic* à l'interprétation d'un brevet en rapport à la question de savoir si une variante introduite par un défendeur aurait oui ou non un effet matériel sur la façon dont l'invention du demandeur fonctionne. Cependant, cette approche n'a pas été retenue l'année suivante dans l'affaire *Cutter*.

Suite à la décision *O'Hara*, la section de première instance de la Cour fédérale semble avoir aisément adopté l'approche prise dans *Catnic*. Dans la cause *Stiga Aktiebolag c. S.L.M. Canada Inc.*,⁴⁰ l'honorable juge Walsh de la Section de première instance de la Cour fédérale appliqua la notion d'interprétation d'intention telle que développée dans l'affaire *Catnic* pour

déterminer que le défendeur avait, en l'absence de contrefaçon littérale, pris la substance de l'invention du demandeur. Dans cette affaire, l'essentiel de l'invention consistait en un système dans lequel le ski avant d'une luge à trois skis tournait automatiquement d'un côté lorsque la personne chevauchant la luge cessait, pour n'importe quelle raison, d'opérer le mécanisme de direction. La résultante était que la luge glissait automatiquement sur le côté pour s'arrêter. La position du défendeur était à l'effet que son produit contenait un ressort à tension coaxiale hélicoïdal qui n'était pas «disposé» sur le patin de direction tel que requis par les revendications mais plutôt localisé sur la colonne de direction de la luge. L'honorable juge Walsh jugea qu'en interprétant raisonnablement le brevet, il ne paraissait pas y avoir de différence significative, à savoir si le ressort utilisé était un ressort d'extension hélicoïdal avec une extrémité attachée au ski de direction et l'autre extrémité au mécanisme de direction ou un ressort de tension coaxiale monté sur le patin de direction. À la page 252 de sa décision, il déclare:

It appears clear on reading the specifications and claims of the patent in suit that the wording is quite comprehensive enough to cover any use of a spring to turn the steering runner in a transverse position when tension on it is released by the rider letting go of the steering mechanism, whatever type of spring is used and in whatever manner the attachment is made to the steering mechanism and/or steering axle.

Il continue plus loin en disant:

To interpret the patent in suit in such a way that the runaway prevention means is restricted to a spring directly connected to the steerable runner would be unrealistic and defeat the purpose of the invention.

Sur la même page et après avoir conclu, l'honorable juge Walsh approuve l'approche prise par Lord Diplock dans l'affaire *Catnic* et confirme que l'on devrait donner aux brevets une interprétation d'intention. À la page précédente de sa décision, il réfère à la question formulée par Lord Diplock dans la décision *Catnic*, et appliqua explicitement ce raisonnement aux arguments particuliers soulevés par le défendeur dans la cause qui lui était présentée.

Une autre confirmation récente de l'inclusion dans la jurisprudence canadienne de l'approche *Catnic* se retrouve dans l'affaire *Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissonneault & Fils Inc. et al.*⁴¹.

Dans cette affaire, l'honorable juge Pinard appliqua les principes énoncés dans *Catnic* et *O'Hara*. Les principes lui ont permis de mieux déterminer les éléments essentiels de l'invention décrite dans le brevet examiné⁴². Toutefois, dans cette affaire, le juge Pinard n'accepta pas l'introduction du dossier de poursuite afin d'interpréter les revendications.

La Cour d'appel fédérale a eu l'opportunité de réaffirmer, ou à tout le moins invoquer, son raisonnement dans *O'Hara* dans trois causes subséquentes qui datent du début des années 1990.

Dans *Computalog Ltd. c. Comtech Logging Ltd.*⁴³, le demandeur avait poursuivi pour contrefaçon d'un brevet ayant pour objet une méthode pour tester des bouchons de ciment dans des trous de sonde de gisement de gaz ou de pétrole. La Cour fédérale de première instance décida en faveur du défendeur en ce qui a trait à la question de contrefaçon, tout en maintenant le brevet valide. Le brevet enseignait une méthode pour tester la qualité du ciment des bouchons des trous de sonde de gisements abandonnés de pétrole et de gaz. La méthode permettait à l'utilisateur de détecter la présence de matériel contaminant dans la pâte de ciment

qui est déposée dans le trou de sonde et qui sert de bouchon. La méthode détecte à la fois la présence de matériel contaminant et mesure la qualité du matériel retrouvé. La méthode était donc utilisée comme une façon de déterminer la présence de quelque chose et comme un moyen de mesurer la qualité de cette chose.

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

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

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

La Cour d'appel fédérale eut à nouveau l'opportunité d'appliquer *O'Hara* dans *Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.*⁴⁴. Une fois de plus, elle ne référa pas du tout à *O'Hara* mais cita plutôt *Catnic* et *Beecham Canada Ltd. c. Proctor & Gamble Co.*⁴⁵, une décision de la Cour d'appel fédérale approuvant l'application de la doctrine de l'interprétation d'intention lors de l'interprétation du brevet en cause, mais allant même jusqu'à déclarer que la notion de «*pith and marrow*» d'une invention dans des causes de brevets était un principe qui demeurerait «vivant et encore applicable dans la cause devant la Cour»⁴⁶ !

Il est intéressant de noter que dans *Gorse c. Upwardor Corp.*⁴⁷, la Cour d'appel fédérale dans une cause de contrefaçon, jugea en faveur du défendeur sans faire référence à la décision *O'Hara* ni faire appel à sa logique. La Cour a, cependant, appliqué une interprétation d'intention au brevet en venant à la conclusion que la variante mise de l'avant par le défendeur ne tombait pas à l'intérieur du monopole revendiqué.

5.3.2 Cour fédérale, section de première instance

Devant la section de première instance de la Cour fédérale, ces principes ont également été repris, malgré certains balbutiements, par exemple dans la cause *Martinray*. Dans la décision de *Martinray Industries Limited et al. c. Fabricants National Dagendor Manufacturing*

*Limited et al.*⁴⁸, on retrouve un exemple où à la fois *Catnic* et *O'Hara* furent appliquées simultanément au Canada.

Dans cette affaire, l'honorable juge Denault appliqua le principe de l'interprétation d'intention pour déterminer si la revendication du brevet devant la Cour avait été contrefaite en substance. L'invention portait sur une fermeture pliable faite de minces panneaux unis suspendus sur un rail et pivotant l'un par rapport à l'autre comme un accordéon.

L'honorable juge Denault résuma les principes établis par Lord Diplock dans l'affaire *Catnic* de la manière suivante:

Lord Diplock proposed a test in this connection, by which the question is whether the wording of the patent would lead an expert to conclude that a particular expression or word appearing in the claim at issue should, *in the eyes of the patentee*, be an *essential component* in the sense that even an insignificant variation would fall outside the monopoly claimed. To answer this question, the lack of concordance between the wording of the claim and the Defendant's product could be disregarded only in cases where it is quite clear to any persons skilled in the field of the invention that the inventor could not have *intended* to limit his monopoly and exclude from it minor variations which he knew would be unimportant in the operation of the invention.⁴⁹ [Les soulignements et les italiques sont nôtres.]

En commentant et en appliquant l'affaire *O'Hara*, l'honorable juge Denault déclara que la décision de la Cour d'appel dans cette affaire:

...re-affirmed the essential part played by claims in questions of patent infringement, and emphasized the fact that the patentee himself chooses the wording of his claims and so in principle intends to confine himself to them. In particular, it noted that each of the components of a claim is presumed to be essential unless the contrary is clearly indicated in the patent. In short, each component of a claim will be regarded as essential unless it is clear to one skilled in the art that the inventor knew that the failure to comply with this specific component would have no effect on the way the invention worked.

Il est proposé que le résumé de l'honorable juge Denault concernant l'approche *Catnic* et *O'Hara* confirme les mérites de cette approche qui permet à la Cour de réconcilier de manière juste et équitable les deux parties, ce qui autrement apparaîtrait comme étant des principes opposés. C'est-à-dire, le premier principe étant que le breveté doit se restreindre au langage qu'il a utilisé dans ses revendications et l'autre principe étant la contrefaçon par la prise de la substance d'une invention.

Encore une fois, il s'agit là d'une illustration supplémentaire que la doctrine de l'interprétation d'intention ne devrait pas s'opérer excessivement et exclusivement en faveur du breveté, l'honorable juge Denault démontra très correctement qu'au Canada, l'approche *O'Hara* a introduit la notion d'intention afin de permettre au breveté d'ajouter certains mots spécifiques pouvant être absents de ses revendications lui permettant de voir le défendeur condamné. Ceci n'empêche toutefois pas la doctrine d'être également juste envers le défendeur, puisque ce n'est pas l'inventeur qui se tient devant la Cour pour expliquer en quoi consiste son invention, avec les bénéfices qu'apportent la sagesse acquise après coup et une analyse *ex post facto* de l'article contrefacteur, puisque l'intention s'applique comme un test juridique. Ceci dit, la Cour, bien au contraire, considérera la preuve et en bout de ligne déterminera qu'est-ce qui peut être compris

par une personne versée dans le domaine comme étant l'intention de l'inventeur, par rapport à la nature essentielle ou facultative de tout élément d'une revendication.

On ne peut conclure sur le sujet sans discuter de la décision dans l'affaire *AT&T Technologies Inc. c. Mitel Corp.*⁵⁰ dans laquelle le demandeur poursuivit pour contrefaçon d'un brevet portant sur un procédé et un produit relativement à l'effet de résistance dans des semi-conducteurs d'oxyde métallique qui font partie de circuits intégrés se retrouvant dans différents équipements électroniques.

Dans ce cas particulier, Madame la juge Reed réaffirma non seulement plusieurs des principes discutés précédemment dans cet article, mais elle les a soigneusement révisés. Par exemple, elle confirma que l'interprétation d'un brevet est de nature juridique auquel il appartient à la Cour de juger. Elle discuta de la doctrine de la «pith and marrow» et du principe de l'interprétation d'intention conformément à la décision de *Catnic* qu'elle adopte en évaluant au niveau de la contrefaçon, les effets de la variante introduite par le défendeur. À la page 256 de cette décision, elle réfère également à *O'Hara* qui n'était pas publiée à l'époque. Un résumé très bien formulé des principes portant sur l'interprétation des brevets lors d'actions en contrefaçon se retrouve à la page 257 où elle dit:

1. Lors de l'interprétation d'un brevet, on doit adopter une interprétation d'intention et non pas faire une analyse grammaticale des mots;
2. La question qu'on doit toujours se poser est si la «pith and marrow» ou la substance de l'invention du demandeur, a été prise;
3. Si une variante d'un des aspects d'une revendication n'a aucun effet matériel sur le fonctionnement de l'invention, on doit présumer que le brevet est contrefait et que le breveté avait l'intention d'inclure cette variante à l'intérieur de la portée de sa revendication;
4. La question qui doit toujours être posée est de savoir si le breveté voulait inclure ou exclure des variantes;
5. L'intention du breveté à cet égard n'est pas son intention actuelle, même si celle-ci peut être déterminée précisément, mais plutôt l'intention du breveté telle qu'exprimée dans le texte de son brevet, lu à la lumière des circonstances entourant l'invention, et tout particulièrement au vu des connaissances des personnes versées dans le domaine. [Notre traduction.]

Madame la juge Reed explique clairement que les raisons pour adopter l'approche d'interprétation d'intention d'un brevet est que ce sont les conseillers juridiques et non pas l'inventeur lui-même qui rédige le brevet et que par conséquent, les conseillers juridiques avec leurs connaissances spécifiques et leur savoir-faire, adoptent une formulation absolument très différente de celle que la plupart des inventeurs utiliseraient pour décrire leur invention. Ceci devrait avoir tendance à restreindre les revendications plutôt que de les élargir.

Notons que le cinquième principe ci-dessus cité, nous ramène à la notion légale de l'intention par opposition à la définition de l'intention dans la vie de tous les jours. Le fait qu'une telle intention doit être exprimée dans le texte du brevet et doit être comprise à la lumière des circonstances entourant l'invention et plus particulièrement à la lumière de connaissances de ceux versés dans le domaine, constitue une assurance que le breveté ne pourra pas se permettre un avantage injuste lorsque l'on appliquera l'approche d'intention à la question de contrefaçon en substance, puisqu'il n'y aura pas d'appréciation rétroactive de ce qui était son intention subjective.

Nous notons également que cette affaire confirme une fois de plus que les considérations de la question d'intention au sens juridique ne seront pas nécessairement bénéfiques au breveté.

La discussion précédente et plusieurs autres précédents canadiens⁵¹ démontrent que la doctrine *Catnic*, telle que confirmée au Canada dans la décision *O'Hara*, a désormais été adoptée par les Cours canadiennes comme étant l'approche convenable à l'aspect juridique à la question de contrefaçon de brevet.

En fait, l'application pratique du test se résume aux questions suivantes :

- Est-ce que la variante a un effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne ?
- Si non, est-ce qu'il est clair à la lecture du texte du brevet que cette variante doit être couverte par le brevet ?

On voit tout de suite qu'une réponse affirmative à la première question règle la question immédiatement : si la variante a un effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne, on ne peut plus parler de variante mineure, et donc on ne peut conclure à contrefaçon. D'autre part, même si la variante n'a pas d'effet matériel sur la façon dont l'invention fonctionne, il faut que le texte du brevet, et le dossier de poursuite selon nous, soit clair quant à l'inclusion de cette variante dans le monopole revendiqué. Autrement, il ne pourra y avoir contrefaçon. Il convient cependant de noter que chaque composante d'une revendication sera considérée comme étant essentielle à moins qu'il ne soit clair à une personne experte dans le domaine que l'inventeur savait que le non-respect de cette composante n'aurait aucun effet sur la façon dont l'invention fonctionne.

Cette approche permet une certaine élasticité dans l'interprétation des revendications, puisque nous ne sommes plus attachés au sens littéral et strict des mots et expressions utilisés dans les revendications, ou forcés d'essayer de distiller quelle est la « substance » de l'invention. Cependant, cette élasticité est balisée par l'intention objective de l'inventeur (ou du breveté), telle qu'elle se distille du mémoire descriptif. Malgré une prohibition à maintes fois réitérée quant à l'exclusion de preuves extrinsèques pour interpréter les revendications (prohibition tempérée par le fait qu'on brosse un tableau de l'art antérieur et donc qu'on se sert de l'art antérieur pour interpréter les revendications), nous sommes d'avis qu'un des éléments importants pour évaluer l'intention de l'inventeur se retrouve dans le dossier de poursuite de la demande de brevet, et donc que celui-ci devrait être admis au même titre que le mémoire descriptif.

5.3.3 Les décisions récentes

Comme on pourra le constater, la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur la doctrine devant être appliquée lors de l'évaluation de la contrefaçon des revendications – l'approche *McPhar* ou l'approche *Catnic*, telle qu'importée en droit canadien par les décisions *O'Hara* et autres. Cependant, à la date de rédaction de cet article, trois affaires sont pendantes devant la Cour suprême, dont deux ont été entendues au mois de décembre 1999.

L'affaire *Free World Trust*⁵² est une décision de la Cour d'appel du Québec, qui accepte la méthode d'interprétation élaborée dans *Catnic* et précisée dans *O'Hara*. La juge Rousseau-Houle s'exprime au nom de la Cour comme suit :

La méthode d'interprétation élaborée dans *Catnic Components Ltd.* et précisée dans *O'Hara Manufacturing Ltd.* fait autorité depuis et a été suivie

dans de très nombreuses décisions de la Cour fédérale. Je suis d'avis de l'adopter pour les fins du présent litige.

La question qui se pose donc est de savoir si une personne ayant des connaissances et une expérience pratiques dans le domaine des inventions conclurait que le breveté a voulu poser comme exigence fondamentale qu'on suive à la lettre telle phrase ou tel mot descriptif figurant dans une revendication, de sorte que toute variante échapperait au monopole revendiqué, même si elle ne pouvait avoir une incidence importante sur le fondement de l'invention, sauf s'il est évident que l'inventeur savait que le fait de ne pas s'y conformer n'aurait aucun effet important sur le fonctionnement de celle-ci. [références omises]

L'affaire *Whirlpool*⁵³ est une décision de la Cour d'appel fédérale. En première instance, on a appliqué le test de *Catnic* afin d'évaluer s'il y avait contrefaçon. En Cour d'appel, on n'a pas commenté ce point.

Finale, l'affaire *Bourgault*⁵⁴ est aussi une décision de la Cour d'appel fédérale, mais permission d'appeler à la Cour suprême n'a, à date, pas encore été accordée. Dans cette affaire, en première instance, on a appliqué *Catnic*, mais la Cour d'appel n'a pas confirmé ou infirmé l'application du test.

6 Incitation à la contrefaçon et contrefaçon par importation

Tel que mentionné plus tôt dans cet article, tout acte qui interfère avec la pleine jouissance du monopole accordé au breveté peut constituer un acte de contrefaçon. Par conséquent, il existe plusieurs actions qui peuvent être considérées comme un acte de contrefaçon, et qui ne sont pas définies dans la Loi.

6.1 Importation

De manière générale, la *Loi sur les brevets* accorde au breveté une protection sur la fabrication, l'usage et la vente de son invention. Ainsi, l'importation de l'étranger d'articles contrefaçon peut constituer un acte de contrefaçon. Tel qu'énoncé par Fox :

L'acte de contrefaçon est commis par l'importation d'articles contrefaçon fabriqués à l'étranger, de même lors de l'importation et l'usage dans le pays d'articles ou de produits fabriqués à l'étranger par une machine ou un procédé breveté.⁵⁵ [Notre traduction.]

Ces principes ne se limitent pas aux produits finis. Ils peuvent être étendus lorsqu'un procédé utilisé à l'étranger est utilisé pour fabriquer un produit intermédiaire, intermédiaire qui est par la suite utilisé dans un procédé pour fabriquer le produit fini au Canada ou encore, pour citer Fox :

En d'autres mots, il n'en est pas moins un acte de contrefaçon que l'article ou la substance produit et vendu qui est fabriqué par l'usage d'un procédé breveté soit soumis à certains autres procédés.⁵⁶ [Notre traduction.]

Un jugement détaillé et bien formulé sur la question fut rendu par l'honorable juge McKay de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Wellcome Foundation Limited et al. c. Apotex Inc.*⁵⁷. Ce jugement de première instance a été porté en appel devant la Cour fédérale, mais elle n'a pas eu à se prononcer sur les principes concernant l'importation.

En matière d'importation, il est important de rappeler qu'un brevet canadien ne peut être contrefait que par des actes commis au Canada, et que les droits conférés par la Loi canadienne sur les brevets se limitent au territoire canadien. Par conséquent, une personne qui en dehors du Canada fabrique, construit, utilise ou vend l'invention n'enfreint aucunement la Loi canadienne sur les brevets.⁵⁸

Enfin, soulignons que l'achat au Canada d'articles contrefaits dans le but de les exporter à l'extérieur du Canada, est un acte de contrefaçon. Les Cours ont également jugé que l'exportation d'un article sous licence pour usage au Canada uniquement peut constituer un acte de contrefaçon.⁵⁹

6.2 Incitation à la contrefaçon de brevet

En tant que tel, il n'existe pas de doctrine de «contributory or constructive infringement» au Canada, contrairement aux États-Unis où elle se retrouve dans la Loi. Certains, tels que Osborne⁶⁰ en parlent comme étant «contributory infringement» ou «aiding infringement».

Dit différemment, on y réfère comme étant de la contrefaçon «directe» et «indirecte».

Un autre auteur⁶¹ s'y réfère comme étant «contributory» et/ou «induced patent infringement».

Quelqu'un qui induit volontairement ou provoque un autre à contrefaire un brevet peut être lui-même poursuivi pour avoir contrefait ce brevet. Dit brièvement, cette forme de contrefaçon se produit lorsque quelqu'un fait quelque chose qui mène une autre personne à contrefaire un brevet. Comme nous le verrons, les principes sur l'incitation à la contrefaçon d'un brevet ont beaucoup évolué dans les dernières années mais semblent être assez bien arrêtés.

L'incitation à la contrefaçon et la facilitation à la contrefaçon sont donc deux notions distinctes. Cette distinction importante a été soulevée par la Cour de l'Échiquier dans la cause *Slater Steel Industries Limited et al. c. R. Payer Company Limited et al.*⁶²

La Cour jugea qu'on établit la contrefaçon d'une revendication d'un brevet lorsqu'on a prouvé que le défendeur a volontairement induit ou provoqué quelqu'un d'autre à contrefaire le brevet du demandeur. Dans cette affaire, la Cour réaffirma le principe qu'une personne qui vend un des éléments d'une revendication de combinaison à un autre en sachant que cette personne à qui il vend contrefera, cette personne ne peut pas être jugée comme étant un contrefacteur puisque c'est en fait l'utilisateur qui achètera le produit de cette personne et qui fabriquera la combinaison qui sera jugée comme ayant contrefait (voir *Dunlop Pneumatic Tire Company Limited c. David Moseley and Sons Limited*⁶³). Dans cette affaire, on présuma qu'il n'y avait pas de contrefaçon de fait, même si le vendeur de l'élément fournissait des informations concernant l'usage du composé de sorte que la résultante était un acte de contrefaçon. Il fut jugé que l'existence de telles informations n'avait aucune influence sur l'issue de l'incitation ou de la provocation.

Les critères pour évaluer s'il y avait effectivement incitation à la contrefaçon ont été établis de la façon suivante :

- il faut qu'il y ait contrefaçon d'une revendication par un acheteur ou un utilisateur;
- il faut que l'acheteur ou l'utilisateur ait été induit par le défendeur; et
- il faut que le défendeur ait sciemment induit l'acheteur ou l'utilisateur à contrefaire le brevet.

Ces critères ont été repris dans la jurisprudence postérieure, dont un bref survol suit.

On exprima pour la première fois au Canada une vision libérale sans équivoque sur la question d'incitation à la contrefaçon dans la cause de *Procter and Gamble c. Bristol Myers Canada Ltd.*⁶⁴. Dans cette affaire, la Cour de première instance alla jusqu'à dire que lorsque le défendeur a incité ou provoqué un acte de contrefaçon, il n'est pas nécessaire pour le fournisseur d'avoir un rapport personnel avec le consommateur contrefacteur, de connaître son identité et même avoir vendu l'article directement à cette personne. La Cour déclara qu'il était suffisant dans de tels cas que l'article ait en fait été vendu par le défendeur dans le but de le mettre sur le marché pour le vendre à l'éventuel contrefacteur, et qu'il n'était pas pertinent de savoir si la vente finale devait être effectuée par un agent du défendeur ou par un distributeur ou vendeur indépendant.⁶⁵

Toutefois, il ne peut y avoir d'accusation envers un défendeur pour avoir induit quelqu'un à commettre un acte de contrefaçon, même si cela a été fait malicieusement; il y aura toutefois contrefaçon si cela est fait par plus d'une personne tel un complot, ou lorsqu'un simple agent commet un acte de contrefaçon.

Finalement, un recours pour un acte de contrefaçon par incitation fut accordé dans l'affaire très connue *WindSurfing International Inc. c. Trilantic Corporation (Bic Sports Inc.)*⁶⁶ dans laquelle la Cour d'appel fédérale se distingua de plusieurs causes précédentes limitant le droit de poursuivre pour incitation à la contrefaçon. Le demandeur avait actionné concernant un brevet de combinaison portant sur des planches à voile. Le nouveau concept revendiqué par le brevet consistait en la combinaison d'éléments de telle sorte qu'il était possible à un utilisateur de planche à voile de saisir l'une ou l'autre des bômes pour tenir et manoeuvrer la voile. Cela permettait également à l'utilisateur d'inverser sa direction en marchant devant la voile, en saisissant le bôme de l'autre côté et en ajustant la voile pour capturer à nouveau le vent.

Les planches à voile du défendeur étaient vendues en pièces détachées. Toutefois, l'ensemble des pièces vendues par le défendeur, une fois assemblées, donnait un produit qui en lui-même contrefaisait les revendications du brevet de combinaison. En effet, l'argument du défendeur était que lorsqu'un brevet est limité à une combinaison, la fabrication, l'usage ou la vente des composés qui par la suite entrent dans la combinaison n'est pas interdit. Le défendeur argumenta que pour conclure à un acte de contrefaçon dans une telle cause, on doit y avoir suffisamment de preuves pour démontrer que le fournisseur a induit ou provoqué l'acte de contrefaçon en conspirant avec le manufacturier ou avec le vendeur. Il doit y avoir preuve que le contrefacteur direct a contrefait le brevet suite aux instructions spécifiques du fournisseur ou suite à une publicité intensive. La Cour d'appel rejeta clairement la position du défendeur. Aux pages 264 et 265, l'honorable juge Urie, parlant devant la Cour, déclare:

No one has never alleged in this case infringement by the components of the invention. They are acknowledged to be old. The invention is the combination of the old components or elements. The Respondent clearly is not selling parts. It is selling parts *for the purpose* of making a sailboard. Without assembly there can be no sailboard. Without assembly there can be no purpose in the purchaser buying the unassembled parts since, unassembled, they cannot be used for the purpose for which they are purchased that is, to sail. To suggest that a patent infringement suit can be successfully avoided by selling parts as components of a kit in contradistinction to their sale assembled is, in my view, errant nonsense.

Le juge Urie rejeta également la deuxième partie de la position du défendeur qui était plus spécifiquement rattachée à la question d'incitation ou de conspiration. Ces arguments furent

décrits par la Cour comme étant trompeurs. L'honorable juge déclara qu'il y avait incitation, les faits ayant démontré que le répondant savait et souhaitait que l'acheteur éventuel utiliserait les pièces de la planche à voile pour les assembler en une planche à voile fonctionnelle qui, une fois assemblée, contreferait le brevet de l'appelant et ce faisant, il était complice de l'acte de contrefaçon.

Dans *Beecham c. Procter*, à la page 24, la juridiction de la Cour fédérale fut remise en question en ce qui concerne ses capacités à considérer une question d'incitation et de provocation à la contrefaçon. Cette question reste sans réponse puisqu'elle n'a pas été considérée en première instance. La Cour d'appel fédérale n'aborda donc pas ce point en appel.

Bien qu'on ait noté que l'intention d'un contrefacteur n'a aucun rapport à la question ou l'action de contrefaçon, l'intention peut avoir un poids matériel lorsque la cause devant être jugée porte sur la vente d'articles pouvant être utilisés dans un acte de contrefaçon.

7 Évitement à la contrefaçon

On peut donc contrefaire un brevet directement (sous la doctrine de l'interprétation d'intention), on peut induire une personne à contrefaire, et le fait d'importer des articles au Canada peut être une contrefaçon d'un brevet.

Cependant, il existe certaines conditions par lesquelles, bien que l'acte reproché soit effectivement une contrefaçon, le défendeur ne sera pas condamné. Un très bref exposé de ces conditions suit.

7.1 Usage sur un aéronef

L'article 23 de la Loi fournit quelques exceptions dans lesquelles l'usage d'une invention brevetée sur un bateau étranger, un avion, qui entrent temporairement au Canada, ne constitue pas un acte de contrefaçon.

7.2 Droits de l'acquéreur antérieur

Le paragraphe 56(1) de la *Loi sur les brevets* se lit comme suit :

Quiconque, avant la date de dépôt d'une demande de brevet ou, si elle est antérieure, la date de priorité de la demande, achète, exécute ou acquiert une invention éventuellement brevetée peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetées ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.

Les principes concernant cette exception ont été révisés dans la décision de la Cour d'appel fédérale *Apotex Inc. c. Merck & Co.*⁶⁷

Essentiellement, cette exception vise à protéger l'acheteur qui, indépendamment du breveté et avant les dates charnières, achète ou utilise une invention, développe ou utilise une invention.

7.3 Production ou la vente après l'expiration du brevet

L'article 55.2 se lit en partie comme suit :

1. Il n'y a pas de contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifient dans la seule mesure nécessaire à la

préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l'utilisation d'un produit.

2. Il n'y a pas de contrefaçon de brevet si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée, au sens du paragraphe (1), a lieu dans la période prévue par règlement et qu'elle a pour but la production et l'emmagasinement d'articles déterminés destinés à être vendus après la date d'expiration du brevet.

Cet article vise précisément la production de médicaments brevetés pour la vente après l'expiration du brevet. Cet article fait également référence à la procédure d'obtention d'Avis de conformité, d'où la possibilité de produire le médicament pour les fins d'approbation gouvernementale⁶⁸.

7.4 Réparation

Les consommateurs qui achètent un article breveté ont une licence implicite de faire réparer l'article breveté. Cependant, cette réparation ne doit pas équivaloir à une reconstruction de l'article breveté, ce qui deviendrait alors une contrefaçon du brevet⁶⁹. Bien entendu, si la réparation implique la vente d'un article breveté, ceci constitue également une contrefaçon du brevet.

8 Conclusion

Nous espérons que cet article permettra au lecteur d'identifier les principales questions concernant les causes de contrefaçon de brevet. Principalement, il est maintenant apparent que les Cours canadiennes ont clairement défini comment la doctrine de l'interprétation d'intention doit s'appliquer dans les causes de contrefaçon de brevet au pays. De même, la contrefaçon n'est pas comme la validité. En étant trop libéral, comme pour la validité, il existe un réel danger d'étendre abusivement la portée du monopole, étant donné qu'il existe une présomption de validité pour un brevet alors qu'il n'y a aucune présomption sur un acte de contrefaçon.

La pertinence du dossier de poursuite devrait être acceptée maintenant que nous devons déterminer l'intention de l'inventeur au moment du dépôt de sa demande, et si on veut que le test de l'interprétation d'intention ait plus de poids. De plus, les déclarations ou les faits pertinents à une invention devraient être admis devant les Cours afin d'éviter certains abus; l'introduction du dossier de poursuite devant les Cours, permettrait de s'assurer de la plus grande franchise de la part du breveté en retour du monopole obtenu, puisque ce dernier a le devoir de se conduire correctement et de divulguer pleinement son invention. Si le dossier de poursuite pouvait être utile pour démontrer un tel manque de franchise, cela aiderait grandement lors de la détermination de l'intention de l'inventeur, tel que requis par la doctrine d'interprétation d'intention.

La question d'intention, bien que juridique, dépendra largement des circonstances particulières de chaque cas et, à cause de cela, on ne peut établir de règles serrées sur ce qui constituera contrefaçon, tout particulièrement puisque celle-ci n'est pas définie dans la Loi ou tel qu'énoncé par Fox⁷⁰ :

A patentee is entitled to the invention claimed and, though the question of relative importance of parts remains a question of fact to be determined by the evidence, nevertheless where a patentee has indicated in his claim that which he considers essential he will be tied down to those specific means or elements indicated, for it must always be remembered that what is protected is what is claimed, and not everything

that is described. But where a patentee points away from a thing in his specification, he cannot complain of infringement if that thing is taken. To find a cause of action, there must be a taking of that which is claimed on a fair construction of the specification. Where claims are directed to the promise of a certain result there is no infringement if that result is not achieved by the device that is alleged to be an infringement.

La doctrine d'interprétation d'intention ne donne donc pas automatiquement la victoire au breveté lorsqu'elle est appliquée correctement. Lorsque appliquée de la manière suggérée par Lord Diplock dans *Catnic*, on devrait plus souvent qu'autrement obtenir un résultat équitable pour les deux parties dans les actions en contrefaçon de brevet. Par conséquent, bien qu'on accorde une certaine élasticité aux mots et expressions utilisés dans une revendication, cette élasticité est balisée par l'art antérieur et le mémoire descriptif.

© Louis-Pierre Gravelle et LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2000.

* Avocat, ingénieur et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est membre du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. L'auteur tient à remercier Me François M. Grenier et Me Bob H. Sotiriadis, des mêmes cabinets, pour leurs précieux conseils et suggestions. La traduction des citations en langue anglaise est celle de Serge Lapointe, biochimiste des mêmes cabinets.

1 Fox, Harold G., *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent For Inventions*, 4^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1969), pp. 349, 350.

2 Sous réserve bien entendu du fait que le brevet donne un droit négatif : ce n'est pas une licence d'exploitation, mais bien le droit d'empêcher les tiers de faire ce qui est revendiqué.

3 Généralement, un expert sera une personne qui a œuvré dans le domaine auquel se rapporte l'invention. Règle générale, les agents de brevets ne peuvent témoigner quant à l'interprétation des revendications, puisque les agents de brevets sont des experts pour l'obtention de brevets, et non experts dans le domaine particulier : voir F. M. GRENIER «L'agent de brevet comme témoin expert» dans Institut canadien des brevets et marques – section de Montréal (1986.03.17) (également répertorié comme publication 043 sur le site Internet www.robic.ca); mais voir *Avant-Garde Engineering (1994) Inc. c. Gestion de brevets Fraco Ltée* (1998), 87 C.P.R. (3d) 437 (C.F.), inf. sans commentaires sur ce point (1998), [1998] F.C.J. N° 1405, où l'agent de brevet qui avait préparé la demande de brevet avait été appelé à témoigner sur la validité et l'interprétation des revendications, bien que son témoignage n'ait pas été retenu.

4 *Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd.* et *Amfac Foods Inc. et al. c. Carnation Foods Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 59 (C.F.), conf. (1986), 12 C.P.R. (3d) 193 (C.A.F.).

5 À moins que la revendication dépendante soit plus large que la revendication indépendante dont elle dépend, auquel cas la revendication dépendante sera jugée invalide.

6 Sur ce point, voir *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd* (1985), 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F.), pp. 316 et ss.; voir également *Permacon Québec Inc. c. Entreprises Arsenault & Frères Inc.* [1988] 2 C.F. 179 (C.F.).

7 W.L. Hayhurst, «The Art of Claiming and Reading a Claim», dans *Patent Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994), pp. 177-220.

8 *Hi-Qual Manufacturing Ltd. c. Rea's Wleding & Steel Supplies* (1994), 55 C.P.R. (3d) 224 (C.F.), pp. 227-228; *Allied Signal Inc. c. DuPont Canada Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 1 (C.F.), p. 7; *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 488 (C.F.), pp. 509-510, conf. Sur ce point (1995), 63 C.P.R. (3d) 473 (C.A.F.); *Almecon Industries Lts. c. Nutron Mfg Ltd.* (1996), 65 C.P.R. (3d) 417 (C.F.), p. 446, conf. (1997), 72 C.P.R. (3d) 397 (C.A.F.); *Whirlpool Corporation c. Camco Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 150 (C.F.), pp. 159-160, conf. (1999), 85 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), permission d'appeler à la Cour suprême accordée (1999), 240 N.R. 199n (C.S.C.).

9 (1998), 80 C.P.R. (3d) 1 (C.F.), conf. (1999), 86 C.P.R. (3d) 221 (C.A.F.).

10 *Omark Industries (1960) Ltd. c. Gouger Saw Chain Co.*, (1965) 1 R.C.É. 457 (C. d'É.), p. 486; *Johnson Controls c. Varta Batteries Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), p. 26; *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, (1990), 33 C.P.R. (3d) 1 (C.F.), p. 12, conf. (1992), 45 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.); Pour un résumé complet des principes réglémentant l'interprétation des brevets, voir *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 176 (C.A.F.).

11 [1981] 1 R.C.S. 504; voir aussi *Schweyer Electric and Manufacturing Company c. New York Central Railroad Company*, [1934] Ex. C.R. 31 (C. d'É.); appel rejeté [1935] R.C.S. 665 (C.S.C.).

12 En fait, la question de savoir à quelle date exactement le brevet doit être interprété semble être en suspens : *Abbott Laboratories Ltd. c. Nu-Pharm Inc.* (1998) 78 C.P.R. (3d) 38 (C.F.), pp. 53-54 inf. sans discuter de ce point et prenant la date de dépôt (1998), 83 C.P.R. (3d) 441 (C.A.F.), para. 10; voir également sur ce point *AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.); *Kramer Canada Ltd. c. Lindsay Specialty Products Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 297 (C.F.), p. 311; *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 488 (C.F.), p. 494; *Merck & Co. c. Apotex Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F.), pp. 177-183, aff. sur ce point (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.); *Dupont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 146 F.T.R. 301 (C.F.), p. 313; *Abbott Laboratories Ltd. c. Nu-Pharm Inc.* (1998), 78 C.P.R. (3d) 38 (C.F.), pp. 53-54, inf. pour d'autres motifs (1998), 231 N.R. 326 (C.A.F.); *Faulding Canada Inc. c. Pharmacia SpA* (1998), 82 C.P.R. (3d) 208 (C.F.), paras 7 9; *Wellcome Foundation Ltd. c. Novopharm Ltd.* (1998), 82 C.P.R. (3d) 129 (C.F.), para. 69; *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffman-Laroche Ltd.*, (1999), 87 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{ère} inst.), paras 7 9.

13 *Whirlpool c. Camco*, *supra*, note 8.

14 *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines Limited* (1947), 1 R.C.É. 306 (C. d'É.), pp. 317-318; inf. pour d'autres motifs [1950] R.C.S. 36, conf. (1952), 15 C.P.R. 133 (C.J.C.P.).

15 Lord Chelmsford dans *Harrison c. Anderson Foundry Co.* [1876] 1 A.C. 574 (H.L.), pp. 574 et 580; Fox, *supra*, note 1, p. 195; voir aussi Immanuel Goldsmith, *Patents of Invention* (Toronto, Carswell, 1981), p. 187.

16 *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [1981] 1 R.C.S. 504, 56 C.P.R. (2d) 145, 122 D.L.R. (3d) 203, 35 N.R. 390 (C.S.C.), inf. (1979), 41 C.P.R. (2d) 95, 35 N.R. 420 (C.A.F.), inf. (1978), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F.); voir par exemple la décision *Dableh c. Ontario Hydro* [1996] 3 C.F. 751 (C.A.F.), pp. 775-779, où l'on a refusé la référence au mémoire descriptif pour interpréter des expressions utilisées dans les revendications, malgré le sens particulier de ces expressions.

17 *M&I Heat Products Ltd. c. Airseal Controls Inc.* (1997), 77 C.P.R. (3d) 126 (C.A.F.), conf. (1993), 53 C.P.R. (3d) 259, 72 F.T.R. 196, 46 A.C.W.S. (3d) 114 (C.F.).

- [18](#) *Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F.).
- [19](#) M. Jason August, « File Wrapper Estoppel in Canada », (November/December 1996), *Patent World*, pp. 31-36.
- [20](#) *O’Cedar of Canada Ltd. c. Mallory Hardware Products Ltd.* (1956), 24 C.P.R. 103 (C. d’É.).
- [21](#) [1956] R.C.É. 213, 28 C.P.R. 85 (C. d’É.).
- [22](#) *Lovell Mfg Co. c. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (C. d’É.).
- [23](#) (1962), 41 C.P.R. 18 (C. d’É.), pp. 38-39.
- [24](#) *Supra*, note 18.
- [25](#) [1968] R.C.S. 307 (C.S.C.).
- [26](#) [1976] 2 R.C.S. 651 (C.S.C.), conf. (1972), 8 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), conf. (1971), 4 C.P.R. (2d) 38 (C.F.).
- [27](#) (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 (C.F.), conf. 37 C.P.R. (2d) 37 (C.A.F.).
- [28](#) (1988), 20 C.P.R. (3d) 342 (C.F.), inf. (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)
- [29](#) (1963) R.P.C. 61 (H.L.), p. 75; voir aussi *Hy Kramer Canada Ltd. c. Lindsay Specialty Products Ltd.* (1986), 9 C.P.R. 297 (C.F.); *Globe-Union Inc. c. Varta Batteries Ltd.* (1981), 57 C.P.R. (2d) 132 (C.F.); *Invacare Corp. c. Everest and Jennings Canadian Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 156 (C.F.); *Reliance Electric Co. c. Northern Telecom Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 480; *Control Data Canada Ltd. c. Senstar* (1989), 23 C.P.R. 449 (C.F.), p. 493; *Cabot Corp. c. 318602 Ontario Ltd.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 132; en ce qui concerne l’aspect historique du recours, voir *Carol V. Hitchman et al.*, « Don’t Fence Me In: Infringement in substance in patent actions » (1991), 7 *C.I.P.R.* 167.
- [30](#) (1960), 35 C.P.R. 105 (C. d’É.); pour l’application de la doctrine des équivalents, voir *Kramer c. Lawn Furniture Inc.* (1974), 13 C.P.R. (2d) 231 (C.F.); *Pro-Vertic (1987) c. International Diffusion Consommateur S.A.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 528 (C.F.); *Standal’s Patents Ltd. c. Swecan Int. Ltd.* (1989), 28 C.P.R. (3d) 26 (C.F.).
- [31](#) *McPhar c. Sharpe*, *supra*, note 30, pp. 155-156.
- [32](#) [1982] R.P.C. 183, [1981] F.S.R. 60 (H.L.).
- [33](#) *Ibid.* p. 66.
- [34](#) *Id.*
- [35](#) (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), inf. (1988), 20 C.P.R. (3d) 342 (C.F.).
- [36](#) (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), p. 7.
- [37](#) La Cour dans *O’Hara*, *supra*, note 35, présenta un extrait important du mémoire descriptif, qui se lit comme suit :

Situé dans le quadrant inférieur de la zone perforée périphérique du tambour l'on retrouve un « tuyau d'évacuation »...ce tuyau a une surface courbe...qui est légèrement espacée de la surface périphérique ventilée...du tambour. Plusieurs roulettes...sont positionnées sur les côtés opposés du tuyau d'évacuation...et sont adaptés pour glisser en contact avec le tambour. Pour les fins de cette demande le terme « glisser » inclut d'autres formes de contact mobile incluant le contact par roulement. Il est essentiel que le tuyau d'évacuation soit positionné tout près du quadrant inférieur principal où chutent les comprimés. [Notre traduction, à la page 3.]

[38](#) (1983), 68 C.P.R. (2d) 179 (C.A.F.), p. 198.

[39](#) (1981), 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F.), conf. (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.), renvoi devant la Cour suprême refusé (1982), 63 C.P.R. (2d) 260n (C.S.C.).

[40](#) (1990), 34 C.P.R. (3d) 216 (C.F.).

[41](#) (1990), 30 C.P.R. (3d) 420 (C.F.).

[42](#) *Ibid.*, pp. 447-451.

[43](#) (1991), 32 C.P.R. (3d) 289 (C.F.); conf. en partie (1992), 44 C.P.R. (3d) 77 (C.A.F.).

[44](#) (1990), 33 C.P.R. (3d) 1, 39 F.T.R. 161 (C.F.); conf. en partie (1992), 45 C.P.R. (3d) 449, 98 D.L.R. (4^e) 1, 150 N.R. 207 (C.A.F.), renvoi devant la Cour suprême du Canada refusé (1993), [1993] 3 S.C.R. vii, 50 C.P.R. (3d) v, 104 D.L.R. (94^e) vii, 163 N.R. 79n (C.S.C.).

[45](#) (1981), 56 C.P.R. (2d) 214 (C.F.); aff. (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, 40 N.R. 313 (C.A.F.), renvoi devant la Cour suprême du Canada refusé (1982), 63 C.P.R. (2d) 260n, 43 N.R. 263n (S.C.C.).

[46](#) (1992), 45 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.) Mahoney J., p. 467.

[47](#) (1989), 25 C.P.R. (3d) 166, 27 F.T.R. 256, 24 *C.I.P.R.* 49 (C.F.), aff. (1992), 40 C.P.R. (3d) 479, 140 N.R. 295 (C.A.F.).

[48](#) (1991), 41 C.P.R. (3d) 1 (C.F.).

[49](#) *Ibid.*, pp. 17-18.

[50](#) *AT&T Technologies Inc. c. Mitel Corp.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 238 (C.F.).

[51](#) *Dagenais c. Bédard* (1988), 20 C.P.R. (3d) 285 (C.S. C.-B.), pp. 394-395; *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. Ltd.* (1987), 16 C.P.R. (3d) 207 (C.F.); *Tinsel Manufacturing Ltd. c. Noma Canada Inc.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 433 (C.F.); *Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 289 (C.F.); *Mahurkar c. Vas-Cath of Canada Ltd.* (1988), 18 C.P.R. (3d) 417 (C.F.); *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.* (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F.), pp. 304-306; *Nelson Burns & Co. Ltd. c. Gratham Industries Ltd.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 145 (H.C.J. Ont.), conf. (1986), 9 C.P.R. (3d) 532 (C.A. Ont.); *Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources* (1986), 13 C.P.R. (3d) 410 (C.F.), conf. (1987), 18 C.P.R. (3d) 180 (C.A.F.); *Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F.); *Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp.* (1992), 45 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.); *Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (C.F.), rév. en partie [1996] 3 C.F. 751 (C.A.F.); *Airseal Controls Inc. c. M&I Heat Transfer Products Ltd.* (1993), 53 C.P.R. (3d) 259 (C.F.), conf. (1997), 77 C.P.R. (3d) 126 (C.A.F.); *Hi-Qual Manufacturing Ltd. c.*

Rea's Welding & Steel Supplies Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 224 (C.F.); *Pallmann Maschinenfabrik GmbH c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F.); *Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 417 (C.F.); *Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216 (C.F.). Pour une excellente revue de l'historique et de l'évolution des doctrines de la contrefaçon en substance et de l'interprétation d'intention, voir Jacques A. Léger, « Patent Infringement : Back to Good Sense » dans *Patent Law in Canada* (Toronto, Carswell, 1994), p. 221, ainsi que Bob H. Sotiriadis « Purposive Construction in Patent Infringement Cases Since *O'Hara* » (1996), 11 *Intellectual Property Journal*, pp. 111-117.

52 *Free World Trust c. Electro-Santé Inc.* [1997] R.J.Q. 2907 (C.A.Q.), permission d'appeler à la Cour suprême accordée (1998), 232 N.R. 195n (C.S.C.); l'audition du pourvoi a eu lieu en décembre 1999 et l'affaire était toujours en délibéré au moment de la remise du tapuscrit.

53 *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 150 (C.F.), aff. (1999), 85 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), permission d'appeler à la Cour suprême accordée (1999), 240 N.R. 199n (C.S.C.); l'audition du pourvoi a eu lieu en décembre 1999 et l'affaire était toujours en délibéré au moment de la remise du tapuscrit.

54 *Supra*, note 69.

55 Fox, *loc. cit.*, *supra*, note 1, pp. 391-392; voir aussi *Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc.* (1990), 32 C.P.R. (3d) 350.

56 *Ibid.*, p. 392.

57 (1991), 39 C.P.R. (3d) 289.

58 *Dole Refrigerating Products Limited c. Canadian Ice Machine Company*, 17 Fox Pat. C. 125 (C. d'É.).

59 Fox, *loc. cit.*, *supra*, note 1, p. 393.

60 John C. Osborne, « Contributory Infringement » (1951), 47 C.P.R. 14, p. 75.

61 François M. Grenier, « Contributory and/or Induced Patent Infringement » (1987), 4 *C.I.P.R.* 26.

62 (1968), 55 C.P.R. 61 (C. d'É.).

63 (1904) 1 C. 164 (C.A.)

64 (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F.); conf. (1979), 42 C.P.R. (2d) 33 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada rév. (1979), 42 C.P.R. (2d) 260n (C.S.C.).

65 Voir p. 167.

66 (1985), 8 C.P.R. (3d) 241 (C.A.F.).

67 (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.)

68 Voir à cet effet l'article de Linda M. Kurdydyk et al., « Patent Infringement Issues Relating to Biotechnology » (1993), 10 *C.I.P.R.* 175.

69 *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 294 (C.F. 1^{ère} inst.).

70 *Supra*, note 1, p. 366.