

Capsule

**La Cour supérieure de l'Ontario
se prononce sur l'obligation
d'une partie contractante
à verser des royautés**

François Painchaud et Nadia Perri*

1. INTRODUCTION	233
2. LA DÉCISION <i>LAUREN INTERNATIONAL INC. C. REICHERT</i>	233
3. CONCLUSION	236

© CIPS, 2008.

* Avocat, François Painchaud est un associé de LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce ; avocate, Nadia Perri est membre du même cabinet.

1. INTRODUCTION

La présente capsule fait suite à notre article intitulé « La survivance des obligations des licenciés suite à l'expiration ou l'invalidation d'un brevet et la divulgation des secrets de commerce », lequel a été publié au volume 19-3 des *Cahiers de la propriété intellectuelle*.

Entre l'impression et la publication de cet article, la Cour supérieure de l'Ontario, dans la cause *Lauren International Inc. c. Reichert*¹, a été appelée à interpréter une disposition qui, bien que se retrouvant dans une convention d'achat et de vente d'actifs, traite de paiement de redevances, comme on le voit souvent dans des contrats de licence, d'ailleurs.

Cette affaire mérite d'être discutée, puisqu'elle jette encore plus de lumière sur la façon dont les tribunaux canadiens interprètent les dispositions prévoyant le paiement des redevances.

Le présent article devrait donc être lu comme faisant partie intégrante de notre article précédent.

2. LA DÉCISION *LAUREN INTERNATIONAL INC. C. REICHERT*

Les faits donnant naissance à l'action opposant Lauren International Inc. (« Lauren ») à Geirhard Reichert (« Reichert »), Michael Glover (« Glover ») et Bystronic Solution Centre Inc. peuvent se résumer ainsi : Reichert et Glover, deux anciens actionnaires de la société Edgetech I.G. Ltd. (« Edgetech ») ont déposé une demande de brevet aux États-Unis le 22 septembre 1986 relativement à un produit nommé le « Super Spacer », soit un « insulating foam spacer for insulating glazing units » (librement traduit : « mousse d'espace-ment isolante pour isoler des unités de vitrage »). Un an plus tard,

1. *Lauren International Inc. c. Reichert*, 2007 CanLii 44351 (On. S.C.) [ci-après « Lauren International »].

soit le 5 novembre 1987, Reichert et Glover ont déposé une deuxième demande de brevet aux États-Unis pour des « multiple layer insulating units » (« ensembles isolants multicouches scellés »).

Le 1^{er} décembre 1989, Edgetech, Reichert, Glover et Lauren sont intervenus à une convention d'achat et de vente d'actifs (la « Convention ») selon laquelle (i) Reichert et Glover vendaient à Lauren tous leurs droits relatifs à certains brevets et à certaines demandes de brevet respectivement intitulés « Multiple-Pare Sealed Glazing Units », « Insulating Multiple Layer Sealed Units and Insulating Spacers Therefor » et « Method of Manufacturing Multiple-Pare Sealed Glazing Units », et (ii) Edgetech vendait tous ses actifs et passifs à Edgetech I.G. 1989 Ltd.².

La contrepartie, pour les droits vendus par Reichert et Glover, était prévue à l'article 2.02(b) de la Convention, lequel se lisait comme suit :

Payment by Lauren to the Principals, equally, monthly in arrears, of an aggregate amount equal to two percent (2 %) of Monthly Gross Sales by Lauren of « Super Spacer » Products commencing in the month immediately following attainment of any of the sales tests specified in Subsection 2.02(a) and ending on the expiry of the Principals' Patent Rights, subject to [...]³

En vertu de la Convention, le terme « Principals » désignait Reichert et Glover.

Ultimement, plusieurs brevets canadiens, américains et européens ont été émis à Lauren suite à la signature de la Convention.

En novembre 2006, Lauren a transmis un mémorandum à Reichert dans lequel Lauren faisait état de son interprétation de l'article 2.02(b) de la Convention, soit l'article concernant le paiement des royalties, d'une part, et, d'autre part, informait Reichert que la somme qui lui était due à titre de redevances serait réduite suite à l'expiration de certains brevets.

Une poursuite a alors été initiée par Lauren en vertu de laquelle cette dernière demandait à la Cour supérieure de l'Ontario

2. Les actifs ont été acquis par la société Edgetech I.G. 1989 Ltd., créée le 1^{er} décembre 1989, laquelle est une filiale de Lauren.

3. *Supra*, note 1.

de se prononcer sur l'obligation de Lauren de verser des redevances à Reichert et à Glover malgré l'expiration desdits brevets.

Au procès, Reichert a avancé l'argument selon lequel l'obligation de Lauren, quant au versement de royautés aux termes de l'article 2.02(b) de la Convention, était indépendante de la validité des brevets, d'une part, et devait subsister jusqu'à l'expiration du dernier brevet vendu à Lauren, d'autre part.

En réponse aux arguments avancés par Reichert, Lauren a plaidé qu'elle ne pouvait être tenue de verser des redevances à Reichert et à Glover pour la vente de produits dans chacun des territoires où il n'y avait aucun brevet valide.

La Cour supérieure de l'Ontario a ultimement conclu que Lauren n'avait aucune obligation de verser des redevances à Reichert et à Glover pour les brevets expirés. La Cour a été d'opinion qu'il fallait chercher l'intention des parties au moment de la signature de la Convention, et que, pour ce faire, il était nécessaire d'analyser les dispositions pertinentes, d'une part, et les attentes de chacune des parties contractantes, d'autre part, et ce, dans la mesure où les attentes ne contredisent pas les termes de la Convention.

En analysant l'article 2.02(b) de la Convention, la Cour supérieure de l'Ontario a déterminé que Lauren ne pouvait être tenue de verser des redevances pour des brevets expirés, puisque, selon l'interprétation de l'article 2.02(b) faite par la Cour, l'obligation de verser des redevances devait s'éteindre au moment où les droits de brevet de Reichert et Glover expirait. Selon le juge R. Smith J. de la Cour supérieure de l'Ontario, cette détermination concordait avec le sens des termes se trouvant à l'article 2.02(b) de la Convention.

En parlant des attentes des parties à la Convention, le juge Smith a également affirmé que :

I find the reasonable expectations of the parties, which would accord with a reasonable commercial expectation, were that where no benefit was any longer conferred, such as the exclusive right to market the patented product, then no royalty payment would be required. It would not be commercially reasonable for the parties to have intended that Lauren would continue making royalty payments for patent rights in a jurisdiction, after those patent rights had expired.⁴

4. *Ibid.*

En d'autres termes, le juge Smith a été d'avis que l'intention des parties était que Lauren n'ait plus l'obligation de verser des redevances à Reichert ou à Glover à partir du moment où les droits exclusifs vendus par ceux-ci deviennent non exclusifs du fait que le public y a accès.

Selon le juge Smith, une telle interprétation de l'intention des parties contractantes concordait avec le libellé de l'article 2.02(b) de la Convention. En effet, selon cet article, l'obligation de Lauren de verser des redevances à Reichert et à Glover se basait sur la vente de produits dans certains territoires et devait se terminer au moment où les droits de brevet exclusifs à Reichert et à Glover devenaient non exclusifs dans ces territoires.

3. CONCLUSION

Somme toute, *Lauren International Inc. c. Reichert* est un autre exemple où les parties elles-mêmes voulaient un terme lié à l'expiration des brevets. Évidemment, comme il s'agissait d'un achat, il est difficile de penser que la Cour ait pu interpréter l'intention des parties autrement.

En effet, cette cause vient une fois de plus confirmer les propos énoncés dans notre article précédent à l'effet que toute disposition contractuelle, quant au versement des redevances advenant l'annulation et/ou l'expiration d'un brevet ou encore la divulgation d'un secret de commerce, devra être claire et non ambiguë.

Ainsi, les parties contractantes éviteront de se retrouver dans une situation précaire et n'auront pas besoin d'avoir recours aux tribunaux.