

Capsule

**La Cour d'appel fédérale bloque
l'importation de la procédure
Markman au Canada, pour l'instant**

Adam Mizera*

1. Introduction	867
2. Rappel des faits	868
3. Analyse du tribunal.	868
4. Ailleurs dans le monde	872
5. Conclusion.	873

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2004.

* Avocat, ingénieur et M.Ing. en génie mécanique membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.

1. Introduction

En 2003, la Cour fédérale du Canada, s'inspirant de la procédure américaine connue sous le nom de «Procédure Markman», dans l'affaire *Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd.*¹ ayant trait à la contrefaçon d'un brevet, avait ordonné pour la première fois au Canada que l'interprétation des revendications du brevet en litige soit faite lors d'un procès préliminaire, séparé du procès principal, en vertu de la Règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*². En 2004, la Cour d'appel fédérale a renversé cette décision du tribunal³, fermant ainsi la porte entrouverte par le juge Noël en première instance envers l'utilisation des procédures de type Markman au Canada⁴.

La procédure Markman est utilisée par nos voisins pour établir un procès préliminaire séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet et est apparue à la suite de l'arrêt américain *Markman c. Westview Instruments*⁵ (ci-après *Markman*). Depuis *Markman*, l'interprétation des revendications, en tant que question de droit, peut avoir lieu devant un juge seul lors d'un procès préliminaire avant d'être débattue devant le juge et le jury du procès principal.

En première instance, la Cour fédérale avait conclu qu'un tel procès séparé allait assurer un meilleur débat sur les mérites de l'affaire en litige, tout en assurant une résolution plus juste, expé-

1. 2003 F.C.T. 669, 28 mai 2003 (C.F.P.I., Noël J.).

2. *Règles de la Cour fédérale (1998)*, (DORS/98-106).

3. Pour un commentaire sur cette décision en première instance, voir Nathalie JODOIN et Adam MIZERA, «Un procès séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet au Canada: la procédure américaine Markman est-elle la bienvenue?», (2003) 16 *C.P.I.* 279.

4. *Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd.*, 2004 F.C.A. 5, 9 janvier 2004 (C.A.F.; coram les juges Stone, Rothstein et Sharlow). Les motifs de l'arrêt sont écrits par le juge Stone auxquels souscrivent ses collègues [cette affaire est aux présentes désignée comme: *Realsearch*].

5. 52 F.3d 967; confirmé par 517 U.S. 370, 38 U.S.P.Q. (2d) 1461 (1996).

ditive et moins dispendieuse pour les parties. Cependant, la Cour d'appel fédérale est arrivée à une autre conclusion, particulièrement en ce qui a trait à la résolution la plus juste pour les parties.

2. Rappel des faits

Le brevet CA 2,106,950 en litige dans cette affaire, appartenant à la demanderesse Realsearch, portait sur un appareil mécanique pour enlever l'écorce de troncs d'arbres. La demanderesse avait institué une action en contrefaçon contre la défenderesse Brunette pour la vente de son appareil, le «Brunette Reclaimer». En défense, Brunette niait toute allégation de contrefaçon et se portait demanderesse reconventionnelle, invoquant l'invalidité du brevet. Par une requête déposée en vertu de la Règle 107, la défenderesse demandait au tribunal de procéder à l'interprétation de la première revendication du brevet contesté dans une instruction distincte préliminaire au procès principal.

La Règle 107 se lit comme suit:

107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

L'action en contrefaçon avait été instituée le 12 août 2002. Dès mars 2003, les parties avaient déposé leurs listes de documents, avaient commencé la communication préalable de documents et avaient une entente en place afin que l'évaluation des dommages ou profits soit jugée séparément, une fois que la question de l'existence ou non d'une contrefaçon aurait été établie. Avant la présentation de la requête en vertu de la Règle 107, il n'y a pas eu d'autres moyens préliminaires contestés entre les parties.

3. Analyse du tribunal

Le juge Stone rappelle que les règles permettant la séparation d'un procès ont fait partie du fonctionnement de la Cour fédérale et de la Cour de l'Échiquier depuis plusieurs années. Une jurisprudence anglaise avait établi il y a plus d'un siècle que:

The object of the Judicature Act was to try all disputes together, and it was considered a beneficial object. Separate trials of separate issues are nearly as expensive as separate actions,

and ought certainly not be encouraged, and they should only be granted on special grounds.⁶

Ensuite, le juge Stone cite plusieurs exemples, tant au niveau de la Cour de l'Échiquier qu'à la Cour fédérale, de cas d'échec dans les tentatives d'obtenir un procès séparé afin de régler une question de droit avant un procès en contrefaçon de brevets.

L'affaire *Berliner Gram-O-Phone Company Limited c. The Columbia Phonograph Company*⁷ est un autre exemple où la Cour a déterminé qu'un procès séparé pour une question de droit avant le procès principal ne résulte pas nécessairement en des économies de temps et d'argent pour les parties. En effet, le juge Riddell avait déclaré dans cette cause que:

The appellate Court would be called upon to deal with one branch of the case while another part would be in the course of being dealt with elsewhere, a uselessly costly and inconvenient practice.⁸

Ce point de vue du tribunal a été substantiellement repris près de cinquante ans plus tard dans l'affaire *Rohm & Haas Company of Canada c. Sherwin-Williams Company of Canada Ltd. and Fraser*⁹. Dans cette affaire, la Cour de l'Échiquier avait refusé une demande pour un procès séparé afin de déterminer si certaines allégations de la partie demanderesse, une fois établies, constitueraient une preuve de contrefaçon de son brevet. Dans ses motifs, le juge Cameron a exprimé une crainte qu'à la suite d'une ordonnance d'un procès séparé «a multiplicity of appeals and excessive costs would follow» avec, comme résultat, «unnecessary delay and expense»¹⁰.

Ces réserves quant à l'efficacité d'un procès séparé ont été réitérées près d'une trentaine d'années plus tard par le juge Dubé dans l'affaire *Morenco Industries Inc. c. Créations 2000 Inc.*¹¹. En effet, la partie défenderesse avait soumis une demande pour ordonnance visant à établir un procès préliminaire afin de déterminer s'il y avait contrefaçon des revendications. Face à cette demande, le juge Dubé a répondu:

6. *Piercy c. Young* (1880), 15 Ch. D. 475 à la p. 479.

7. (1908), 12 R.C.É. 240 (C.d'É.).

8. *Supra*, note 7, aux p. 241-242.

9. [1956] R.C.É. 274 (C.d'É.), 25 C.P.R. 1.

10. *Supra*, note 9, aux p. 278-279.

11. (1984), 1 C.P.R. (3d) 407 (C.F.P.I.).

The plaintiff claims that the court's answer to the question would not finalize the action. As mentioned earlier, if the answer is not favorable to the defendant, he reserves the right to test the validity of the patent itself. At such a second hearing the court would have to reconsider the patent and the many issues relevant thereto. Thereafter, two possible sets of appeals would be open, one on the preliminary determination of the question of law, a second one on the validity. Far from an economy of time, the proposal would very likely create further delay and yet more expense.¹²

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de l'Échiquier et de la Cour fédérale sous les anciennes règles montre peu d'ouverture quant à la possibilité de tenir un procès séparé pour l'interprétation des revendications d'un brevet.

Afin d'interpréter la portée de la Règle 107 des nouvelles règles de procédure de la Cour fédérale, le juge Stone réfère alors au test établi par le juge Evans dans l'affaire *Ilva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior"*¹³:

Dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.¹⁴

En utilisant ce test, le juge Stone suggère que la cour en première instance n'avait pas accordé suffisamment d'importance au critère voulant que la disjonction apporte au litige une solution qui soit juste. Même en assumant que le procès séparé soit une solution plus expéditive et économique, il n'y a pas de garantie qu'une des parties ne deviendrait pas victime d'une injustice. Par exemple, il y a

12. *Supra*, note 11, à la p. 410.

13. [1999] 1 C.F. 146 (C.F.P.I.).

14. *Supra*, note 13, à la p. 154.

une possibilité d'injustice lorsque la poursuite n'est pas faite au cours d'un même procès devant un même juge et ce, malgré une reconnaissance par le juge Stone qu'il ne faut pas «interpréter un brevet en fonction du mécanisme que l'on contrefait lorsqu'il est question de contrefaçon», tel qu'établi dans l'arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*¹⁵.

De plus, la Cour d'appel souligne que l'affidavit soumis avec la requête ne contenait aucune preuve quant aux durées prévues pour le procès séparé et les interrogatoires préalables. Ainsi, un certain doute plane sur l'affirmation que le procès séparé en vertu de la Règle 107 apporterait une solution plus expéditive au litige.

En fait, compte tenu du bas niveau de complexité de l'affaire, le juge Stone ne voit pas pourquoi le procès ne peut pas continuer à procéder sans difficulté. En effet, la poursuite du dossier n'a pas rencontré d'obstacles majeurs entre les mois d'août 2002 et mars 2003. De plus, les parties n'avaient prévu qu'une semaine pour le procès principal.

Un autre argument soumis en faveur de la tenue d'un procès séparé de type *Markman* est qu'une telle procédure favorise possiblement les règlements hors cour. Cependant, le juge Stone trouve qu'un tel argument ne pourrait être interprété comme étant un objectif, même indirect, de la Règle 107. Toutefois, cela n'empêche pas le fait que d'autres séries de règles pourraient être invoquées afin de soutenir une telle argumentation, soit les règles 257-267 sur les discussions de conciliation, les règles 386-391 sur les services de règlement des litiges et les règles 419-422 sur les offres de règlement.

Finalement, le juge Stone souligne qu'il est difficile pour la Cour d'accueillir aussi facilement une nouvelle procédure qui représenterait un changement important dans la pratique des procès en contrefaçon de brevets au Canada. Un tel changement devrait être examiné lors de réunions entre praticiens en droit de la propriété intellectuelle et soumis par la suite au comité responsable pour les règles de la Cour fédérale. La Cour serait alors beaucoup plus réceptive à une nouvelle procédure qui aurait traversé un cheminement incluant des débats et une bonne planification avant son implémentation devant les tribunaux.

15. [2000] 2 R.C.S. 1067, à la p. 1093.

Ainsi, la Cour d'appel fédérale ne ferme pas la porte complètement à la possibilité qu'une procédure de type *Markman* soit acceptée dans des cas ultérieurs qui satisferaient aux critères de la Règle 107. Cependant, beaucoup plus de débats et d'études de la part de comités de pratique seront nécessaires avant que cette procédure ne devienne monnaie courante lors de procès en contrefaçon de brevets au Canada.

4. Ailleurs dans le monde

Après un examen des pratiques d'autres tribunaux ailleurs dans le monde, force est de constater que la procédure *Markman* n'est peut-être que d'intérêt pour le système judiciaire américain et qu'elle a été créée pour répondre aux particularités de celui-ci. Par exemple, en Europe, les procès en contrefaçon de brevets ne se font pas devant un jury. Ainsi, le questionnement de l'affaire *Markman*, à savoir si l'interprétation des revendications doit être faite par un jury ou un juge seul, ne se pose même pas. Le débat en Europe se porte plutôt sur la question de savoir si l'interprétation des revendications est une question de fait pouvant être facilitée par l'interprétation d'un expert ou plutôt une question de droit pour la cour¹⁶.

Un commentaire similaire s'applique au système judiciaire japonais. En effet, l'auteur Takenaka¹⁷ soutient qu'un des problèmes avec le système judiciaire américain lors de procès en contrefaçon est une incapacité du tribunal de pouvoir bien analyser des questions complexes traitant aux brevets. Selon cet auteur, l'intention de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Markman* était de faciliter les règlements entre les parties en répondant à la question la plus importante d'un procès en contrefaçon de brevets, soit l'interprétation des revendications, tôt dans le procès. Toutefois, ce principe n'a pas eu les résultats escomptés. À cause d'un manque d'expertise, les juges des cours de district préfèrent souvent entendre le témoignage d'un expert lors d'un procès au lieu d'effectuer l'interprétation des revendications lors d'un procès séparé. De plus, puisque la Cour du circuit fédéral a un pouvoir de révision *de novo*

16. D.B. ELDERKIN et al., «Approaches to Patent Claim Construction U.S.A., Europe and Canada», American Bar Association, 2002 Summer IPL Conference, Philadelphie, 2002, à la p. 20.

17. T. TAKENAKA, «Comparison of U.S. and Japanese Court Systems for Patent Litigation: a Special Court or Special Divisions in a General Court?», CASRIP Publication Series: Streamlining Intellectual Property No. 5, 47.

dans ces affaires, un nombre important de décisions des cours de district ont été renversées en appel. Dans les tribunaux japonais, lors de procès en contrefaçon de brevets, les juges sont expérimentés dans le droit des brevets et ils procèdent en même temps à l'analyse des questions de fait et de droit, et ce, avec l'aide d'un examinateur du Bureau des brevets japonais¹⁸. Ainsi, les problèmes que l'affaire *Markman* a tenté de résoudre se posent rarement à l'extérieur des États-Unis, ce qui pourrait expliquer la difficulté de l'importation d'une telle procédure au Canada.

5. Conclusion

La procédure *Markman* n'a pas encore trouvé sa place dans la pratique canadienne lors de procès en contrefaçon de brevets. La rareté d'une telle procédure équivalente dans des juridictions autres qu'aux États-Unis devrait être une indication qu'une telle procédure sera difficile à importer au Canada, surtout en revendiquant qu'elle apporte une résolution plus juste, expéditive et moins dispendieuse pour les parties en vertu des principes de la Règle 107. Pour l'instant, la procédure *Markman* n'a été qu'un visiteur temporaire au Canada. Il faudra plusieurs débats et beaucoup de temps avant que cette procédure ne devienne une résidente permanente dans la pratique canadienne à la Cour fédérale...

18. *Supra*, note 17, à la p. 51.