

Vol. 34, n° 2

Revue de la jurisprudence en brevet (non pharma) 2021

Pascal Lauzon*

RÉSUMÉ	539
INTRODUCTION	541
1. <i>CANMAR FOODS LTD. c. TA FOODS LTD.</i> , 2021 CAF 7...	542
1.1 La possibilité de passer par une demande de jugement sommaire en matière de brevets	542
1.2 La possibilité de faire référence au dossier d'examen d'une demande dans une juridiction étrangère.....	545
2. <i>WESTERN OILFIELD EQUIPMENT RENTALS LTD. c. M-I LLC</i> , 2021 CAF 24.....	547
2.1 La contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet (art. 55(2) LB)	548
2.2 La défense dite « Gillette »	549
2.3 L'invalidité pour cause d'ajout d'un nouvel objet qui ne pouvait pas être inféré de manière raisonnable de la demande de brevet déposée (art. 38.2(2) LB)	549
3. <i>BAUER HOCKEY LTD. c. SPORT MASKA INC. (CCM HOCKEY)</i> , 2021 CAF 166	551

© Pascal Lauzon, 2022.

* M^e Pascal Lauzon est avocat associé et agent de marques de commerce au cabinet BCF, s.e.n.c.r.l.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.1	La norme de contrôle	551
3.2	Le test de l'évidence	552
3.3	L'article 53.1 LB	552
4.	<i>GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD. c.</i> <i>NOMADIX, INC.</i> , 2021 CF 276	553
4.1	L'interprétation des revendications	554
4.2	L'incitation à la contrefaçon	557
4.3	Quelques mots sur les expertises	559
5.	<i>KOBOLD CORPORATION c. NCS MULTISTAGE INC.</i> , 2021 CF 1437	560
5.1	Le résumé des enjeux	560
5.2	L'article 56 LB	561
5.3	Le jugement sommaire	565

RÉSUMÉ

Nous aborderons trois arrêts de la Cour d'appel fédérale (un appel à la suite d'une requête pour jugement sommaire et deux appels à la suite des procès) ainsi que deux décisions de la Cour fédérale (un jugement à la suite d'un procès et un à la suite d'une requête pour jugement sommaire, cette dernière ayant heureusement été rendue le 17 décembre 2021, donc de justesse pour pouvoir faire partie de ce palmarès annuel). La présente revue ne se veut pas un simple résumé jurisprudentiel mais plutôt un exposé des principes juridiques intéressants qui se dégagent de ces décisions mis dans leur contexte factuel au besoin.

INTRODUCTION

Pour la troisième fois en dix ans, je vous propose une revue et une analyse des décisions canadiennes les plus marquantes en droit des brevets (non pharma). L'avantage de présenter cette revue (par rapport à mon homologue qui présente la version pharma de la revue annuelle) est que, comme le bassin de décisions est relativement petit, le choix éditorial visant à choisir les décisions qui en feront l'objet est plutôt simple. Un autre avantage est que nous avons le plaisir de traiter de technologies très variées dans divers secteurs économiques. Cette année, nous réviserons des décisions qui portent sur le grillage de graines oléagineuses, l'extraction de gaz et de pétrole (deux décisions !), les patins d'hockey et la gestion des réseaux informatiques d'hôtels.

Au bénéfice des lecteurs qui ne se rendront peut-être pas jusqu'à la fin de cet article, nous présenterons dès maintenant les conclusions et principes généraux que nous pouvons dégager de cette revue :

1. La Cour fédérale semble de plus en plus ouverte à trancher des litiges ou des parties de ceux-ci au moyen de requêtes pour jugements sommaires, ce qui était à toutes fins pratiques impensable dans un contexte de violation de brevet il n'y a pas si longtemps ;
2. À moins que le juge de première instance n'ait fait une erreur dans l'appréciation des faits qu'il est impossible de justifier dans l'ensemble de la preuve, ne serait-ce qu'une seule phrase émise par un seul témoin, on devrait éviter de porter une décision en appel. On ne peut pas dire que la Cour d'appel décourage les justiciables de porter des décisions en appel, mais on sent une certaine impatience lorsque l'erreur alléguée est une erreur de fait et, à plus forte raison, lorsqu'on allègue une panoplie d'erreurs de fait ;

3. Ceux qui espéraient que le relativement nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets*¹ (ci-après « LB ») ouvrirait la porte au développement d'une gamme d'arguments fondés sur le contenu des dossiers d'examen des demandes de brevets (communément appelés les *file wrappers*) comme on le voit aux États-Unis risquent généralement d'être déçus ; et
4. L'ère des *Markman hearings* pour faire trancher l'interprétation des revendications en cours d'instance est peut-être arrivée au Canada.

Nous aborderons maintenant les décisions sélectionnées, dans l'ordre chronologique dans lesquelles elles ont été rendues tout simplement.

1. **CANMAR FOODS LTD. c. TA FOODS LTD., 2021 CAF 7**

Nous commencerons notre tour d'horizon 2021 par un arrêt de la Cour d'appel fédérale qui est très intéressant, particulièrement pour deux raisons :

1. On y confirme la possibilité de faire trancher une action en violation de brevet par voie de jugement sommaire ; et
2. On ouvre peut-être la porte à certains cas où il pourrait être possible de faire référence au dossier d'examen (le *file wrapper*) d'une demande de brevet sœur dans une juridiction étrangère.

Nous aborderons ces deux points ci-dessous.

1.1 **La possibilité de passer par une demande de jugement sommaire en matière de brevets**

L'invention en cause concernait, essentiellement, une méthode de grillage de graines oléagineuses. Avant l'introduction de l'action, la partie demanderesse avait cherché à obtenir des informations de la partie défenderesse quant à la méthode de grillage de graines oléagineuses qu'elle employait afin de pouvoir vérifier si cette méthode

1. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53.1.

violait ou non son brevet. La défenderesse n'ayant pas accepté de fournir ces informations, la demanderesse a intenté une action en violation de brevet devant la Cour fédérale dans le but présumé d'obtenir ces informations dans le cadre des échanges des affidavits de documents et des interrogatoires. En défense, la défenderesse alléguait l'absence de deux éléments essentiels de sa méthode et a choisi de présenter une requête en jugement sommaire demandant le rejet de l'action. La requête a été accueillie par la Cour fédérale (Micheal Manson, J.C.F.) et la décision confirmée par la Cour d'appel (sous la plume d'Yves de Montigny, J.C.A., décision à laquelle ont souscrit Denis Pelletier, J.C.A. et Marianne Rivoalen, J.C.A.).

En appel, la Cour rappelle d'emblée l'importance des jugements sommaires pour améliorer l'accès à la justice et le fait que, par conséquent, les règles qui régissent ce genre de procédure doivent être interprétées largement. Malgré ce principe directeur, on comprend qu'une requête pour jugement sommaire se prête difficilement *a priori* au règlement d'une cause en violation de brevet, notamment en raison des complications techniques usuelles, à savoir, d'une part, l'identité et les connaissances générales courantes de la personne moyennement versée dans l'art requises pour l'interprétation téléologique des revendications et, d'autre part, la compréhension du fonctionnement de la méthode ou de l'appareil accusé de contrefaire le brevet en cause, qui sont souvent complexes d'un point de vue technologique. En effet, dans un litige en violation de brevet, la Cour doit presque toujours démêler de longs rapports d'experts contradictoires sur des points importants, soit un exercice qui nécessite normalement un procès de plusieurs semaines (même lorsque la question du quantum fait l'objet d'une bifurcation). La demanderesse (l'intimée à la requête) demandait le rejet de la requête en faisant valoir, pour l'essentiel, les difficultés susmentionnées.

D'abord, la demanderesse indiquait qu'elle n'avait pu colliger d'éléments de preuve pertinents et utiles pour sa cause puisque la requête était présentée avant que n'aient eu lieu les interrogatoires au préalable et qu'elle n'avait pu avoir accès à l'installation de production de la défenderesse. En réponse à cet argument, la Cour répond que l'article 213 des *Règles des Cours fédérales*² (ci-après les « Règles ») prévoit qu'une requête pour jugement sommaire peut être présentée après le dépôt de la défense de l'intimée et avant que la date du procès ne soit fixée, ce qui était le cas. Comme les Règles ne

2. DORS/98-106.

prévoient aucune autre condition pour donner ouverture au droit de présenter une requête pour jugement sommaire, la tenue ou non de l'interrogatoire préalable n'est pas un facteur qu'il faut retenir dans l'analyse. En d'autres mots, le fait que la partie demanderesse n'ait pas pu procéder aux interrogatoires pour tenter de découvrir des faits qui pourraient l'aider dans sa cause n'était pas un argument pertinent en soi pour demander le rejet de la requête.

La Cour rappelle ensuite que, en matière de jugement sommaire, il incombe à chaque partie de présenter ses meilleurs arguments (*both parties must put their best foot forward*). Cela dit, la Cour reconnaît qu'on ne peut reprocher à la partie qui répond à une requête pour jugement sommaire de ne pas présenter d'éléments de preuve si cette preuve est sous le contrôle exclusif de la partie requérante. Par contre, en l'occurrence, la requête de la défenderesse était supportée par un affidavit qui dévoilait quel appareil elle employait pour griller ses graines oléagineuses, ce qui était suffisant pour permettre à la demanderesse de produire une preuve d'expert selon laquelle l'appareil en question permet de réaliser les étapes visées par les revendications, ce que la demanderesse a choisi de ne pas faire. Par conséquent, selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en fondant sa décision sur la preuve devant lui.

Un autre argument présenté par la demanderesse voulait que le juge de première instance ait commis une erreur en interprétant les revendications puisque, faute de preuve d'expert, il ne pouvait adéquatement procéder à l'interprétation téléologique requise et qu'un procès était nécessaire pour ce faire. À cette prétention, la Cour d'appel a répondu ce qui suit :

[34] L'interprétation d'un brevet, comme de tout autre document juridique, est toujours une question de droit qu'il appartient à la Cour de trancher. Il est vrai que, dans la plupart des cas, un tel exercice repose sur l'expertise et les connaissances révélées par la preuve d'expert, car le destinataire du brevet est une personne versée dans l'art et non une personne ordinaire. Rien dans la jurisprudence ou la doctrine (ou, tout au moins, dans le dossier présenté par l'appelante) n'étaye la notion voulant que la preuve d'expert soit obligatoire dans tous les cas.³ (Nos soulignements)

3. *Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, par. 34.

En l'espèce, le juge de première instance avait interprété les limitations des revendications en cause suivant leur sens usuel et, faute de preuve de la part de la demanderesse que ces limitations devaient avoir un autre sens, il était loisible, selon la Cour d'appel, au juge de première instance d'en venir à ces conclusions.

La leçon de cette affaire nous paraît claire : bien qu'une requête pour jugement sommaire ne prête généralement pas à une action en violation de brevet, lorsqu'on doit répondre à une telle requête et cherchons à la faire rejeter, encore faut-il y répondre avec les meilleurs éléments de preuve dont nous disposons (le fameux « *best foot forward* », expression que nous n'osons pas tenter de traduire) et non seulement avec des arguments de principe, si exceptionnelles puissent paraître les conclusions recherchées par la requérante.

1.2 La possibilité de faire référence au dossier d'examen d'une demande dans une juridiction étrangère

Avant l'entrée en vigueur de l'article 53.1 LB en décembre 2018, il n'était simplement pas possible, suivant la jurisprudence canadienne constante, de faire référence au contenu du dossier d'examen de la demande de brevet pour soutenir un argument d'interprétation. Aux fins de rappel, nous reproduisons le paragraphe 53.1(1) LB :

53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l'égard de ce brevet, d'une renonciation ou d'une demande ou procédure de réexamen ;

b) elle est faite entre, d'une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d'autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.⁴ (Nos soulignements)

4. Art. 53.1(1) LB.

La problématique en l'espèce est que le juge de première instance, non pas tant pour fonder son interprétation que pour s'en assurer, avait fait référence à des déclarations faites par le titulaire du brevet devant l'examineur du bureau des brevets des États-Unis (USPTO) chargé de l'examen de la demande correspondante dans cette juridiction. Or, cet examinateur n'est pas un « membre du personnel du Bureau des brevets » tel qu'est définie cette dernière expression à l'article 3 LB (le Bureau des brevets étant attaché à Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Conscient des limitations imposées par le libellé de l'article 53.1 LB, le juge de première instance a néanmoins estimé qu'il s'agissait de circonstances extraordinaires qui justifiaient le recours au dossier d'examen de la demande états-unienne équivalente dans le cadre de l'exercice d'interprétation puisque, selon lui, « la poursuite de la demande étrangère est incluse dans l'historique de poursuite du brevet canadien »⁵ (souligné par la Cour d'appel). Le juge de première instance était aussi soucieux du fait que les demandes de brevet canadiennes sont souvent examinées après l'examen d'une demande correspondante devant un bureau des brevets étranger, de sorte que les demandeurs de brevet au Canada pourraient faire preuve d'opacité devant le Bureau canadien des brevets quant aux raisons pour lesquelles ils apportent des modifications afin de limiter des revendications durant la poursuite de leur demande. En d'autres mots, il est trop facile pour un demandeur de brevet au Canada d'éviter les effets de l'article 53.1 LB en omettant de répéter devant le Bureau canadien les raisons évoquées devant une instance homologue étrangère pour expliquer une modification qui limite la portée d'une revendication.

Bien qu'elle soit également sensible à cette préoccupation soulevée par le juge de première instance, la Cour d'appel était d'avis que les faits en l'espèce ne permettaient pas de tirer la conclusion selon laquelle le contenu de la demande états-unienne correspondante avait été « incorporé par référence », de sorte que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en ayant recours aux communications écrites du breveté dans le cadre de l'examen de la demande états-unienne. Bien qu'il eut commis une erreur de droit révisable, la Cour d'appel était néanmoins d'avis que les conclusions du juge sur l'interprétation des revendications étaient correctes pour les motifs résumés plus haut et n'est donc pas intervenue dans sa décision ultime.

5. *Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd.*, 2021 CAF 7, par. 10.

Dans ce contexte, suivant la règle selon laquelle un tribunal devrait s'abstenir de statuer sur des questions autres que celles étant strictement essentielles au règlement de l'affaire dont il est saisi, la Cour d'appel a préféré ne pas trancher la question de savoir s'il peut effectivement ou non y avoir des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier le recours à des déclarations écrites faites par le breveté canadien devant un bureau des brevets étranger afin d'assister dans l'interprétation des revendications canadiennes. Comme la porte n'est pas fermée, on peut s'attendre à ce que d'autres tentatives de ce genre soient faites dans l'avenir, et la question pourrait recevoir réponse dans la jurisprudence au cours des prochaines années. D'ailleurs, l'arrêt *Bauer* étudié plus bas y offre peut-être un début de réponse définitive à cette question.

2. WESTERN OILFIELD EQUIPMENT RENTALS LTD. c. M-I LLC, 2021 CAF 24

Cette deuxième décision à l'étude est particulièrement longue (70 pages) pour un arrêt de la Cour d'appel fédérale, mais cela n'est pas tant attribuable au fait que la Cour procède à de longues analyses sur l'état du droit des brevets qu'au nombre de points soulevés en appel par l'appelante. D'ailleurs, avant de procéder à l'analyse des questions devant elle, la Cour d'appel prend la peine de soulever le « manque de jugement » de l'appelante d'avoir soulevé un si grand nombre de questions en appel, d'autant plus qu'elles étaient intimement liées à des questions de fait que l'appelante abordait sans « tenir dûment compte de la norme de contrôle applicable ». Dans ce contexte, non seulement le juge Locke, J.C.A. (les juges Mary Gleason, J.C.A., et Anne Mactavish, J.C.A., souscrivant à ses motifs) a tenu à souligner que cette démarche a nui à la cause de l'appelante en empêchant la Cour d'examiner plus en profondeur des points qui avaient peut-être plus de mérite mais il a condamné l'appelante au maximum des dépens suivant le tarif des Règles. Comme le dit l'adage : trop, c'est comme pas assez.

Si cet arrêt se veut un survol utile des critères applicables quant à presque toutes les facettes usuelles d'un litige en droit des brevets au Canada (interprétation, contrefaçon, antériorité, évidence, etc.), on y aborde aussi des principes sur lesquels la jurisprudence a moins souvent l'occasion de se pencher et qui trouvent donc intérêt pour le présent article.

2.1 La contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet (art. 55(2) LB)

Aux fins de rappel, citons le paragraphe 55(2) LB, qui permet à un breveté de réclamer une indemnité raisonnable pour la « contrefaçon » qui aurait pu avoir lieu entre la publication de sa demande de brevet et l'octroi du brevet (le mot contrefaçon est entre guillemets puisqu'il ne peut, par définition, s'agir de contrefaçon d'un brevet non existant, comme le souligne la Cour, qui a tout de même choisi d'employer l'expression « contrefaçon antérieure à la délivrance d'un brevet ») :

55.(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l'article 10 et avant la date de l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.⁶

Sans appuyer sa position sur quelque autorité que ce soit, l'appelante soutenait qu'un breveté ne pouvait faire valoir de réclamation en vertu de cette disposition :

1. Si l'acte allégué contrefaisant avait cessé avant l'octroi du brevet ; ou
2. Dans les cas d'incitation à la contrefaçon.

La Cour souligne d'abord que le libellé même du paragraphe 55.2 LB ne tend pas à permettre de faire de telles distinctions.

La Cour rappelle ensuite que l'objectif de cette disposition législative (qui n'existait pas à l'époque où une demande de brevet demeurait confidentielle jusqu'à l'octroi du brevet, comme c'est d'ailleurs toujours le cas avec les dessins industriels) est d'indemniser un inventeur dont l'invention divulguée dans une demande publiée est utilisée sans son autorisation avant qu'il ne puisse faire valoir son (éventuel) droit. Dans ce contexte, on contrecarrerait cet objectif

6. Art. 55(2) LB.

si les prétentions de l'appelante devaient prévaloir, ce que la Cour d'appel n'a pas avalisé.

2.2 La défense dite « Gillette »

Rappelons le principe voulant qu'un défendeur accusé de violation de brevet puisse faire rejeter l'action s'il réussit à démontrer que ce dont il est accusé est identique à l'art antérieur ou n'est pas suffisamment différent de celui-ci.

La Cour a observé que ce moyen de défense est très souvent plaidé pour faire rejeter une action en violation de brevet, mais qu'il arrive très rarement qu'il soit effectivement débattu par les avocats ou traité par les tribunaux, de sorte qu'il est généralement mal compris ou mal appliqué. La Cour a saisi donc l'occasion de faire un rappel utile de ce en quoi consiste véritablement ce moyen de défense qui fait référence à une marque de rasoir, mais qui est moins souvent utilisé que le rasoir d'Occam pour trancher une question.

La défense dite « Gillette » permet, dans son application, de court-circuiter l'analyse souvent longue et fastidieuse requise pour d'abord interpréter les revendications et ensuite appliquer cette interprétation à l'objet en litige. En effet, si le défendeur fait tout simplement la démonstration que l'objet du litige correspond à l'art antérieur, il en découle forcément la conclusion qu'il ne peut s'agir de contrefaçon, car le brevet est soit invalide (puisqu'il englobe l'art antérieur) ou valide, mais non contrefait (car il n'englobe pas l'objet visé par son recours ; objet identique à l'art antérieur). Or, dans la pratique, cet exercice se révèle souvent inutile puisque le tribunal aura de toute façon procédé à l'interprétation des revendications, la détermination de leur validité à la lumière de l'art antérieur (dont la pièce de l'art antérieur au soutien de la défense dite « Gillette ») et l'analyse de la contrefaçon.

2.3 L'invalidité pour cause d'ajout d'un nouvel objet qui ne pouvait pas être inféré de manière raisonnable de la demande de brevet déposée (art. 38.2(2) LB)

L'appelante, comme septième motif d'invalidité présenté en appel (sans compter les différentes variations des motifs d'invalidité pour cause d'antériorité et d'évidence), soutenait que le breveté n'avait

pas respecté les exigences prévues au paragraphe 38.2 LB, qui se lit comme suit :

38.2 (2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.⁷

Soulignant qu'il y avait peu de jurisprudence concernant cet article, l'appelante soutenait que le critère de l'inférence raisonnable pour justifier une modification ajoutant un nouvel objet était très strict et qu'il faut que cet objet ait été divulgué de façon claire et non équivoque dans la demande originale. L'appelante s'appuyait sur deux décisions du Royaume-Uni pour soutenir sa position.

Or, la Cour a donné trois bonnes raisons pour ne pas adopter l'approche du Royaume-Uni sur cette question :

1. Cette approche impose au breveté le fardeau de prouver que l'objet de l'ajout se trouvait bel et bien dans la demande originale, contrairement au principe de la présomption de validité d'un brevet ;
2. La disposition législative analogue du Royaume-Uni ne mentionne pas la notion de possibilité d'inférence raisonnable que l'on trouve dans la loi canadienne, (le législateur britannique aurait donc voulu un critère strict) ; et
3. Autre distinction entre les deux textes législatifs : la loi du Royaume-Uni prévoit expressément la possibilité que soit déclaré invalide un brevet dont la modification ne respecte pas les exigences, ce qui n'est pas le cas dans la loi canadienne.

Bien que cette cause ait pu faire avancer le droit sur certains points, la Cour d'appel n'a pas apprécié la manière dont l'appelante a présenté son appel et l'on comprend qu'il y a lieu d'être plus judicieux dans les arguments que l'on décide, au bout du compte, de présenter à l'audition.

7. Art. 38.2(2) LB.

3. BAUER HOCKEY LTD. c. SPORT MASKA INC. (CCM HOCKEY), 2021 CAF 166

Dans cette troisième décision à l'étude, la Cour d'appel fédérale martèle de nouveau un message transmis dans les deux décisions précédemment discutées : venez nous voir seulement si vous avez de bons motifs. La Cour rappelle, voire réaffirme fermement, d'une part, la norme de contrôle établie il y a 20 ans dans l'arrêt *Housen c. Nicolaisen*, 2002 CSC 33 (ci-après « *Housen* »), et revient un peu sur, ou plutôt nuance, la rigidité du test de l'évidence établi dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 (ci-après « *Sanofi* ») (deux messages également transmis dans l'arrêt *Western Oilfield*, précédemment analysé). Cette décision revêt également un certain intérêt puisqu'on y aborde aussi la portée de l'article 53.1 LB, mais dans un contexte plus général que l'analyse faite dans l'arrêt *Canmar Foods*, également précédemment analysé. Nous discuterons de ces trois points ci-dessous.

3.1 La norme de contrôle

À la lecture de cette décision, on sent une certaine impatience de la part de la Cour : la norme de contrôle est claire et bien établie et est mal venu celui qui propose de la changer ou de la nuancer. Si l'on allègue une erreur de droit, il faut être bien certain qu'aucune preuve ne puisse soutenir des conclusions de fait du juge de première instance. Il paraît clair que la Cour d'appel éprouve très scrupuleusement l'ensemble de la preuve présentée en première instance pour y trouver un élément qui soutient la conclusion factuelle du juge de première instance qui fait l'objet d'une contestation.

En l'espèce, l'appelante faisait valoir la relative inexpérience du juge de première instance en matière de procès pour violation de brevet, ne s'agissant que de son deuxième procès en la matière (avant sa carrière de juge, il avait été doyen de la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa), et soutenait que, par conséquent, le degré de retenue de la Cour d'appel quant aux inférences factuelles de sa décision devait être moins élevé. Proposition audacieuse s'il en est une.

La Cour d'appel a exprimé son malaise face à une telle idée. Entre autres considérations, la Cour indique que, si une telle proposition devait être retenue, chaque appel débiterait par un débat sur

l'expérience du juge de première instance pour déterminer la norme applicable. Il y aurait donc toute une gamme de normes de contrôle reflétant l'éventail de l'expérience personnelle de tous les juges qui composent le tribunal de première instance. Or, l'arrêt *Housen* de la Cour suprême établit deux normes qui s'appliquent à toutes les décisions en appel.

3.2 Le test de l'évidence

Un brevet ne peut valablement revendiquer une invention « évidente », tel que le prescrit l'article 28.3 LB. Bien que la Cour suprême ait établi un test en quatre questions (ou cinq si l'on considère que la première question est en fait composée de deux sous-questions) dans l'arrêt *Sanofi*, la Cour d'appel a mentionné qu'il ne s'agit pas d'un test rigide, mais d'un « cadre analytique ». Un juge n'est donc pas tenu de suivre ce cadre à la lettre pourvu que son analyse s'inscrive dans les « seules considérations impératives » prévues à l'article 28.3 LB. Sans que la Cour d'appel l'ait énoncé expressément, on peut s'attendre à ce que ce nuancement du test de *Sanofi* lui donnera un peu plus de souplesse à l'avenir pour maintenir une décision du tribunal de première instance auquel un appelant reproche d'avoir commis une erreur de droit en ayant mal appliqué le test de l'évidence.

3.3 L'article 53.1 LB

Nous avons vu plus haut, dans l'étude de l'arrêt *Canmar Foods*, que la Cour d'appel n'était pas prête, dans le contexte de cette affaire, à accepter le principe voulant qu'on puisse faire référence au dossier d'examen d'une demande de brevet dans une juridiction étrangère, sans toutefois complètement fermer la porte à cette possibilité dans un autre contexte. Comme on le verra ci-dessous, on peut s'attendre à ce qu'il soit très difficile d'évoquer l'article 53.1 LB autrement que dans le cas (au singulier) qui y est précisément prévu.

Dans la présente affaire, le juge de première instance avait émis l'opinion suivante :

65. Bien que le recours à l'historique de l'examen soit décrit en termes de préclusion aux États-Unis, l'article 53.1 en fait clairement une question d'interprétation des revendications. Lorsqu'une question d'interprétation des revendications est

soulevée, le titulaire de brevet fait toujours des déclarations à notre Cour quant à l'interprétation pertinente des revendications, et le défendeur tente toujours de réfuter ces déclarations. **Par conséquent, je suis d'avis que l'article 53.1 s'applique dès lors qu'il s'agit d'une question d'interprétation des revendications, rendant ainsi l'historique de l'examen recevable. En d'autres mots, il n'est pas nécessaire d'isoler une déclaration et une réfutation en particulier chaque fois que l'on renvoie à l'historique de l'examen. Cela fait simplement partie intégrante du processus d'interprétation.**⁸ (Nos caractères gras)

La Cour d'appel avait du mal à accepter cette interprétation, puisqu'elle pourrait permettre d'invoquer sans limites l'historique de l'examen de la demande de brevet. La Cour d'appel rappelle donc les propos de la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust*, où elle se prononçait fermement contre l'utilisation de preuve extrinsèque, comme le contenu du dossier d'examen de la demande de brevet, pour interpréter les revendications d'un brevet, et ce, pour éviter d'attiser « le brasier déjà intense du contentieux en matière de brevets »⁹. Selon la Cour d'appel, ce principe constitue toujours la base et l'article 53.1 LB ne constitue qu'une exception très précise à ce principe, lequel doit être interprété strictement. Si le législateur avait voulu ouvrir davantage la porte à la « boîte de Pandore que serait la préclusion fondée sur les notes au dossier »¹⁰, il l'aurait fait.

Selon la Cour d'appel, l'objet de l'article 53.1 LB, selon son libellé, est d'offrir un outil contre les titulaires de brevet qui défendent une interprétation devant le Bureau des brevets pour en faire valoir une autre devant les tribunaux. Il est donc douteux qu'on accepte un jour de faire valoir une interprétation de l'article 53.1 LB qui permettrait de recourir au dossier d'examen dans le cadre de l'interprétation des revendications autrement que dans ce cas bien précis.

4. ***GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD. c. NOMADIX, INC.*, 2021 CF 276**

Pour ce qui est des deux dernières décisions faisant l'objet du présent article, nous étudierons deux jugements de la Cour fédérale dans le cadre d'actions en contrefaçon. La première de ces deux

8. *Bauer Hockey Ltd. c. Sport Masko Inc. (CCM Hockey)*, 2021 CAF 166, par. 35.

9. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, par. 66.

10. *Id.*

décisions concerne une action en violation de deux brevets dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement dans l'administration de réseaux informatiques (au niveau de la sécurité pour un premier et au niveau de l'optimisation de l'efficacité pour le second). Les inventions en cause sont particulièrement utiles pour les réseaux informatiques dans le domaine hôtelier (quoiqu'elles ne soient pas expressément limitées à cet environnement).

Les parties commercialisent toutes les deux des équipements de passerelle (soit un appareil qui relie différents réseaux informatiques) et des logiciels de soutien aux hôtels. Selon la demanderesse, Guest Tek, l'utilisation de l'appareil et les logiciels de la défenderesse, Nomadix, constituent une violation de ses brevets en cause. Ce faisant, Nomadix, en vendant son appareil et ses logiciels au Canada, inciterait la violation des brevets de Guest Tek puisqu'elle ne les utilise pas elle-même (il y avait aussi des allégations de contrefaçon directe de la part de Nomadix quant à certaines revendications, mais ce volet est moins d'intérêt et ne sera pas abordé). Cette affaire présente donc des leçons intéressantes quant à l'application des critères à respecter pour démontrer une incitation à la contrefaçon et les difficultés que cela peut représenter dans certains cas. De plus, cette décision présente un intérêt quant à l'appréciation de la règle d'interprétation des revendications et contient quelques mises en garde sur la préparation des rapports d'experts. Nous aborderons donc ces trois sujets dans l'ordre qui nous semble le plus logique.

4.1 L'interprétation des revendications

Cette décision ne représente pas un tournant dans les règles d'interprétation des brevets et le juge, Nicholas McHaffie, J.C.F., ne faisait pas non plus face à une situation inusitée qui nécessitait une approche révolutionnaire dans le règlement des litiges en matière de brevet ; là n'est pas l'intérêt de cette décision. Cependant, le juge commence son analyse en relevant ce qui semble pour lui une contradiction entre, d'une part, le principe voulant qu'« il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement »¹¹ et, d'autre part, celui voulant qu'on peut « examiner la divulgation et les dessins pour “comprendre” les mots d'une revendication, mais non pour “élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite” »¹². Plus précisément, il résume le conflit apparent comme suit :

11. *Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc.*, 2021 CF 276, par. 41.

12. *Id.*, par. 42.

[45] À mon avis, il y a un certain conflit entre le principe selon lequel l'interprétation des revendications exige l'examen de la divulgation et des revendications dans leur ensemble et l'idée que le « recours » à la divulgation n'est permis que lorsque les revendications sont ambiguës. Le but de commencer l'exercice d'interprétation avec la divulgation, et d'exiger l'examen de la divulgation et des revendications dans leur ensemble, est vraisemblablement de reconnaître que la divulgation aide et influence la compréhension téléologique des termes de la revendication dans leur contexte. Si tel est le cas, ce but est difficilement compatible avec l'exigence que la personne versée dans l'art ainsi que les parties, les experts et la Cour ne renvoient pas (ou n'aient pas « recours ») aux parties mêmes de la divulgation qui aident à comprendre les termes de la revendication, à moins qu'ils ne concluent d'abord que les termes sont ambigus. Comme l'a reconnu le juge Binnie dans *Whirlpool*, déterminer si un terme est ambigu peut nécessiter que la divulgation soit « examinée[e] attentivement ». Je note que, dans *Monsanto*, la Cour suprême a procédé à l'interprétation de revendications en ce qui concerne la divulgation sans qu'aucune décision préalable n'ait été rendue quant à l'ambiguïté des revendications.¹³ (Soulignements de la Cour ; références omises)

Qu'il s'agisse d'un véritable conflit ou non, le juge ne résout pas vraiment la problématique qu'il met sur la table en concluant qu'« en l'espèce [il] n'y a pas de termes dont l'examen de la divulgation indique une interprétation différente de celle qui ressort de la revendication même, lue à la lumière du brevet dans son ensemble »¹⁴. En d'autres mots, le cas devant lui ne le place pas dans une situation où les deux principes apparemment en conflit l'obligent à résoudre. Ce pourrait être pour une autre affaire.

Cela dit, il procède à une interprétation méticuleuse des différents termes des revendications en choisissant tantôt l'interprétation préconisée par l'expert d'une partie et en adoptant tantôt celle mise de l'avant par l'expert de l'autre partie (nous discuterons plus loin de quelques commentaires que le juge avait à faire sur les experts), toujours en essayant de trouver l'interprétation qui se prête le mieux au contexte des divulgations en prenant bien soin de ne pas « élargir

13. *Id.*, par. 45.

14. *Id.*, par. 48.

ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite »¹⁵. Un exemple éloquent de la manière dont le juge a abordé chacun des termes des revendications en dispute est le suivant.

Un des termes contesté dans un des brevets était « en proportion de ». En référence au rapport d'expert d'une des parties, le juge note que « [e]n mathématiques, le concept de proportionnalité signifie qu'une variable est liée de manière multiplicative à une autre par une constante »¹⁶. Il note aussi que la personne versée dans l'art, ayant normalement étudié ou travaillé en mathématiques, reconnaîtrait que cette expression fait appel à la notion de proportionnalité mathématique. Or, le juge estime qu'il ne faut pas pour autant s'en tenir au sens littéral strict. Il estime qu'il faut s'en remettre à l'ensemble du brevet pour chercher à comprendre si l'inventeur entendait s'en tenir à la définition mathématique stricte. Pour ce faire, il fait référence à trois exemples fournis dans le brevet pour conclure qu'une proportionnalité mathématique stricte ne cadre pas avec ceux-ci afin d'adopter, au bout du compte, une interprétation selon laquelle la revendication englobe une relation « généralement proportionnelle ».

Un autre débat d'interprétation qui est intéressant est celui concernant le sens à donner aux expressions « premier paquet » et « deuxième paquet » (ici, un « paquet » fait référence à un ensemble de données). Ceci est particulièrement d'intérêt puisque l'on retrouve souvent, dans la rédaction de brevets, les qualificatifs « premier » et « deuxième » afin de distinguer deux éléments distincts de même nature (par exemple « *a first widget* » et « *a second widget* »).

Dans cette affaire, une des parties prenait la position que les expressions « premier » et « deuxième » devaient recevoir leur sens ordinaire et qu'elles faisaient donc référence à la séquence ou l'ordre des paquets. Le « premier paquet » est donc celui qui arrive en premier ! L'autre partie préconisait plutôt une interprétation plus large selon laquelle ces mots sont utilisés simplement pour distinguer un paquet d'un autre (*first widget*, *second widget*).

Le juge n'était pas *a priori* ouvert à l'idée que le mot « premier » (*first*) n'ait qu'un sens en langue anglaise et évoque nécessairement le temps ou la séquence. Il renvoie ensuite à deux décisions canadiennes

15. *Id.*, par. 39, citant *Tearlab Corporation c. I-MED Pharma Inc.*, 2019 CAF 179, par. 33.

16. *Id.*, par. 344.

et deux décisions états-uniennes où l'on avait reconnu que les termes « premier » et « deuxième » étaient utilisés pour distinguer des éléments sans égards à des séquences, ce qui indique que ces termes ne sont pas forcément limités à une interprétation restrictive comme le préconisait une des parties. Le juge reconnaît toutefois que dans certaines circonstances, tout dépendamment du contexte (dont le mémoire descriptif), ces termes pourraient désigner une séquence, comme le juge l'a noté en référence à une autre décision canadienne où c'était le cas. Ce qui prime, c'est le contexte.

Il ajoute aussi qu'une personne versée dans l'art doit aussi être, dans une certaine mesure, versée dans la lecture de brevets, ce qui comprend la connaissance de certaines conventions de rédaction de brevet, comme l'emploi des expressions *first widget* et *second widget*.

Finalement, le juge estime que, dans le contexte du brevet, rien n'indique que « premier » et « deuxième » désignent une quelconque séquence.

4.2 L'incitation à la contrefaçon

Les brevets en cause visaient, pour ce qui nous concerne, des méthodes. Comme mentionné ci-dessus, l'équipement de passerelle vendu par Nomadix n'était pas employé par elle, mais plutôt par ses clients, nommément des hôtels. Par conséquent, si l'utilisation de l'équipement de Nomadix constitue une violation des brevets, le contrefacteur direct serait les clients de Nomadix, à savoir des hôtels, et on peut présumer, pour des raisons évidentes, que la demanderesse n'était pas très encline à inclure dans un litige judiciaire des clients potentiels pour son équipement concurrent. Par conséquent, Guest Tek s'en est tenue à une action contre Nomadix alléguant l'incitation à la contrefaçon. (Nous répétons qu'il y avait certaines revendications alléguées être violées directement par Nomadix, mais ce volet de la décision est moins d'intérêt et n'est donc pas abordé.)

Avant d'aller plus loin, rappelons le test tripartite qu'un demandeur doit démontrer pour conclure à l'incitation à la contrefaçon :

- (1) il doit y avoir eu contrefaçon des revendications par un contrefacteur direct ;
- (2) les actes de contrefaçon ont été influencés par les agissements du défendeur au point où, sans cette influence, la contrefaçon directe n'aurait pas eu lieu ; et

(3) le défendeur doit avoir su que son influence entraînerait des actes de contrefaçon.

En l'occurrence, Guest Tek a échoué sur les trois critères. Nous précisons toutefois que la présente analyse ne portera que sur l'un des brevets en cause, soit celui qui traite de l'équipement de passerelle (la discussion sur l'autre brevet en cause est moins d'intérêt, d'autant plus que le jugement est grandement caviardé pour des raisons de confidentialité, de sorte qu'il est plus difficile d'en saisir les nuances).

Sur le premier critère, on peut affirmer, en résumé, que Guest Tek, par la voie de tests réalisés en utilisant l'équipement de Nomadix, a réussi à démontrer qu'il était possible de violer son brevet suivant la configuration de certains éléments. Il avait également été mis en preuve que certains hôtels au Canada avaient mis en place un réseau comprenant une passerelle de Nomadix. La Cour a même conclu, quant à certaines des limitations du brevet, qu'on pouvait présumer qu'elles étaient présentes dans la configuration des réseaux de certains hôtels. Cependant, la Cour a conclu que Guest Tek n'a pas réussi à faire la preuve que toutes les configurations requises pour violer son brevet étaient présentes dans un même réseau d'un seul hôtel.

Ceci illustre bien les difficultés à faire la preuve d'une contrefaçon directe par une personne qui n'est pas impliquée dans le recours, surtout si l'appareil au cœur du débat comporte aussi des configurations qui ne constituent pas une violation du brevet. Sans nécessairement inclure certains hôtels en tant que défendeurs à l'action, Guest Tek aurait possiblement pu demander à interroger certains tiers ou les assigner à comparaître pour expliquer la manière dont l'équipement de Nomadix employé était configuré, mais on peut comprendre les raisons commerciales qui ont incité Guest Tek à ne pas se prévaloir de ces options.

Quant au deuxième critère, comme il n'y avait pas de preuve de l'existence d'une contrefaçon directe, il aurait été difficile de démontrer que Nomadix avait influencé un hôtel canadien à contrefaire le brevet. Le juge reconnaît tout de même que Nomadix a incité des hôtels à acheter ses passerelles, mais la preuve n'a pas réussi à démontrer que Nomadix a poussé des hôtels à configurer la passerelle d'une manière particulière. Il n'y aurait donc pas eu d'incitation à la contrefaçon même si Guest Tek avait réussi à satisfaire au premier critère.

Finalement, quant au troisième critère, comme il n'y a aucune preuve de l'existence d'une contrefaçon directe ni celle d'une influence

de la part de Nomadix pour violer le brevet, on ne peut forcément pas conclure que Nomadix savait que son influence conduirait à une contrefaçon.

4.3 Quelques mots sur les expertises

Pour conclure sur cette décision, nous trouvons utile de relater certains commentaires émis par le juge sur les experts, et ce, afin de mieux guider les avocats qui doivent monter une cause en violation de brevet.

En introduction de sa présentation des experts ayant témoigné au procès, le juge émet quelques commentaires sur les rapports d'experts produits par les parties. Il reconnaît que les avocats peuvent aider à la préparation des rapports et que c'est même généralement utile qu'ils le fassent, mais leur implication devrait se limiter à l'intérieur d'un certain spectre et, en l'occurrence, le juge estime que les avocats des deux parties ont outrepassé ce spectre, et ce, au-delà des deux extrémités de celui-ci.

D'abord, le juge estime que les avocats d'une des parties ont été *trop* impliqués dans la rédaction des rapports d'experts. Dans ce premier cas, les rapports contenaient, entre autres, de l'argumentation et des critiques au niveau juridique des rapports de l'autre partie. Cela a donc pu influencer sur la perception du juge quant à l'impartialité des experts.

Ensuite, quant à l'autre partie, le juge estime que les avocats auraient pu participer un peu plus à la rédaction du rapport afin de mieux orienter l'expert et de structurer son rapport. Bien que cette lacune n'ait probablement pas en soi eu une influence négative sur le juge quant à sa perception de l'objectivité de l'expert, donc quant à la force probante de son témoignage, elle n'a certainement pas aidé le juge à bien saisir l'opinion que rendait l'expert.

En outre, le juge a reproché aux experts des deux parties d'avoir porté des jugements critiques sur les expertises de l'autre partie qui allaient au-delà, du moins dans la forme, de la critique objective.

Aussi, dans le cadre de l'analyse des critères de l'incitation à la contrefaçon, et plus particulièrement sur celui de savoir si la défenderesse avait influencé le contrefacteur direct allégué, le juge reproche à l'un des experts de s'être prononcé sur ce point, s'agissant

d'une question de fait sur laquelle aucune expertise scientifique n'est nécessaire, la Cour étant tout aussi bien placée que l'expert (sinon mieux) pour évaluer la question.

Ces commentaires sont un bon rappel du rôle de l'expert vis-à-vis la Cour, lequel n'est pas le même que celui des avocats.

5. *KOBOLD CORPORATION c. NCS MULTISTAGE INC., 2021 CF 1437*

Nous terminons notre revue jurisprudentielle un peu là où nous l'avons commencée, soit avec une requête pour jugement sommaire, à la différence cette fois que nous nous trouvons dans un contexte où la partie défenderesse, soit la partie qui présente la requête, demande le rejet de l'action sur la base de la défense prévue à l'article 56 LB. Il s'agissait donc d'une occasion pour la Cour fédérale d'interpréter, pour la première fois, la nouvelle mouture de cet article à la suite des modifications à la loi qui sont entrés en vigueur en décembre 2018 (avec l'article 53.1 LB déjà doublement discuté ci-dessus). Nous présenterons donc la portée de la défense prévue au paragraphe 56(1) LB telle que proposée par la Cour avant d'aborder la manière dont la Cour a traité la question de fond. Mais d'abord, un bref résumé des enjeux.

5.1 Le résumé des enjeux

Les parties en instance exercent leurs activités dans le domaine de la fracturation hydraulique pour l'extraction de gaz et de pétrole. Le brevet en cause vise une méthode d'achèvement de puits de forage et la demanderesse, Kobold, alléguait que quatre des outils de fracturation hydraulique de la défenderesse, NCS, contrefaisaient le brevet. En défense, NCS faisait valoir qu'elle bénéficiait de la défense prévue à l'article 56 LB en ce qu'elle fabriquait et exploitait les quatre outils visés par l'action depuis avant la date de revendication. La preuve démontrait clairement que l'un des quatre outils en cause, le « Mongoose », était effectivement antérieur à la date de revendication et, dans ce contexte, Kobold a admis que NCS pouvait continuer de fabriquer et d'utiliser le « Mongoose ». Cependant, quant aux trois autres outils, ceux-ci étant postérieurs à la date de revendication et non identiques au « Mongoose », NCS ne pouvait faire valoir la défense prévue à l'article 56 LB selon Kobold. NCS, quant à elle, faisait valoir que les trois autres outils étaient sensiblement identiques au « Mongoose », de sorte qu'elle pouvait aussi bénéficier de cette défense

pour les trois autres outils. On comprend donc que l'issue de la cause dépendra du degré de différence permis entre un produit (ou une méthode) fabriqué et employé avant la date de revendication et celui fabriqué et employé après.

5.2 L'article 56 LB

Rappelons d'abord le libellé du paragraphe 56(1) LB tel qu'il se lisait avant son amendement :

56(1) [pré-2018] Quiconque, avant la date de revendication d'une demande de brevet, achète, exécute ou acquiert l'objet que définit la revendication peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.¹⁷ (Nos soulignements)

Le juge (Russel W. Zinn, J.C.F.) souligne deux points quant aux limites de cette défense. D'abord, elle ne s'appliquait qu'à des objets physiques et ne visaient pas des méthodes. Ensuite, elle se limitait à l'objet acquis avant la date de revendication, de sorte qu'on ne pouvait fabriquer ou acquérir le même objet après la date de revendication et demeurer à l'abri d'un recours en violation de brevet. Pour l'essentiel, le juge était d'avis que cette défense permettait de liquider les stocks en inventaire acquis avant la date de revendication. Comme on le verra, la nouvelle mouture de l'article 56 LB a une portée bien plus large.

Nous reproduisons maintenant les paragraphes pertinents du nouvel article 56 LB :

56(1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d'une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l'acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

17. Art. 56(1) LB.

[...]

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'utilisation d'un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l'article est acquis, directement ou autrement, d'une personne qui, avant la date de revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu – ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre – un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.¹⁸ (Nos soulignements)

Nous avons souligné quelques mots dans cet article, comme les distinctions identifiées sont importantes dans l'analyse de la Cour.

Avant d'aborder l'interprétation de cet article de loi, nous voulons faire une petite parenthèse afin de préciser la distinction entre la défense définie dans cet article et la défense dite « Gillette » discutée plus haut, qui est une défense développée par la jurisprudence. Dans ce deuxième cas, il est possible de faire rejeter une action en violation d'un brevet s'il est possible de démontrer que les agissements allégués contrefaisants correspondent à ce que l'on peut retrouver dans l'art antérieur publiquement divulgué avant la date de revendication. Dans le premier cas, il faut démontrer que les agissements allégués contrefaisants correspondent à ce que le défendeur faisait lui-même avant la date de revendication et ces actions n'ont pas à faire partie de l'art antérieur publiquement divulgué antérieurement ; il pourrait s'agir, par exemple, d'un secret commercial. Revenons maintenant à nos moutons.

Dans un premier temps, le juge note que la défense définie dans la nouvelle version du paragraphe 56(1) LB (nous discuterons de celle définie au paragraphe (6) plus loin) est plus large et s'en distingue sur trois points :

1. La défense n'est plus limitée aux seuls objets physiques. La défense vise désormais un « acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon »¹⁹, ce qui inclut donc tous les types d'actes réservés au breveté tels qu'ils sont définis à l'article 42 LB, donc également les procédés et les méthodes, notamment ;

18. Art. 56(1), (6) LB.

19. Art. 56(1) LB.

2. La défense antérieure était limitée à la vente ou l'utilisation d'un objet physique fabriqué ou utilisé avant la date de revendication, de sorte que la fabrication postérieure du même objet ne pouvait être exonérée par cette défense. Désormais, il est possible de commettre de nouveau le « même acte », donc continuer la fabrication d'un objet ou l'emploi d'une méthode pratiquée après la date de revendication, tout en demeurant à l'abri d'une violation du brevet ; et
3. Même un « acte » contrefacteur qui n'avait pas été commis avant la date de revendication pourrait bénéficier de la défense prévue si la personne qui le commet avait « fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte »²⁰. On peut s'imaginer, par exemple, qu'une personne qui avait mis en place une chaîne de montage précise pour fabriquer un objet sans que la chaîne soit pleinement opérationnelle à la date de revendication pourrait néanmoins bénéficier de la défense. Cependant, comme un tel scénario n'était pas devant la Cour, celle-ci ne pouvait pas se prononcer à savoir quel serait le degré d'accomplissement des préparatifs requis pour pouvoir bénéficier de la défense.

En l'occurrence, le débat tournait autour de la question de savoir jusqu'à quel point les outils allégués contrefaisants devaient être « les mêmes » que ce qui avait été fabriqué et utilisé avant la date de revendication. Comme on devait s'y attendre, la partie demanderesse était d'avis que, pour bénéficier de la défense, les outils faisant l'objet des allégations de contrefaçon devaient être « les mêmes » (au sens strict, c'est-à-dire identiques) à ce qui avait été fabriqué et utilisé avant la date de revendication, alors que la partie défenderesse prétendait que si les outils étaient « sensiblement les mêmes », elle pouvait bénéficier de la défense.

La défenderesse, NCS, appuyait sa position principalement sur une décision de la Cour d'appel d'Angleterre portant sur un article similaire de la loi britannique qui concluait que l'acte visé par la défense n'avait pas à être exactement le même. En contrepartie, Kobold soutenait sa position avec un argument de texte en se référant aux paragraphes (6) et (9) de l'article 56 LB où, dans ces paragraphes,

20. Art. 56(6) LB.

les mots « le même » sont précédés de l'adverbe « sensiblement », alors que ce n'est pas le cas au premier paragraphe.

Le juge tend à être plutôt en accord avec la position de la demanderesse, tout en soulevant l'injustice d'exiger que l'acte soit parfaitement identique (au sens strict) à celui antérieurement commis pour bénéficier de la défense, dans le cas, par exemple, où l'objet antérieur était peint en vert alors que l'objet postérieur était peint en rouge à moins que la couleur de l'objet ne fasse partie des revendications du brevet. En d'autres mots, pour bénéficier de la défense prévue au paragraphe 56(1) LB, l'objet fabriqué ou la méthode employée après la date de revendication doit être identique à celui ou celle réalisé avant la date de la revendication relativement à l'objet de la revendication. Bien que l'objet ou la méthode réalisé après la date de revendication n'a pas à être identique dans son ensemble à celui ou celle réalisé avant pour bénéficier de la défense, encore faut-il que l'aspect de l'objet ou de la méthode qui constituerait autrement une violation soit identique.

Le juge note, par ailleurs, que le libellé et le champ d'application du paragraphe 6 de l'article 56 diffèrent de ceux du premier paragraphe. D'abord, le premier paragraphe s'applique à la personne qui fabrique ou vend l'article allégué contrefaisant, mais le paragraphe 6 protège la personne qui a acquis l'article du fabricant ou du vendeur. Cette seconde personne bénéficierait d'une défense ayant une portée un peu plus large et pourrait la faire valoir à juste droit même si elle a altéré la partie pertinente de l'invention, mais comme la Cour n'avait pas à se pencher sur un tel cas, elle n'a fourni aucune directive quant au degré d'altération à l'invention qui serait acceptable pour bénéficier de la défense prévue au paragraphe 56(6) LB (et au paragraphe 56(9) LB, lequel vise les méthodes).

Pour conclure sur la manière dont la défense prévue au paragraphe 56(1) LB doit s'appliquer, la Cour propose une marche à suivre en trois étapes :

1. Il faut déterminer si les actes commis avant et après la date de revendication sont identiques (mis à part les modifications non fonctionnelles). Si oui, il n'y a pas lieu d'aller plus loin, la défense peut être soulevée sans même avoir à interpréter les revendications et déterminer la contrefaçon (suivant la même logique que l'application de la défense dite « Gillette ») ;

2. Si les actes ne sont pas identiques, il faut déterminer s'ils constituent une contrefaçon et, le cas échéant, quelles revendications sont en cause :
 - a. Si les actes postérieurs ne constituent pas une contrefaçon, l'action peut être rejetée sans que le paragraphe 56(1) LB puisse s'appliquer ;
 - b. Si les actes postérieurs constituent une contrefaçon, mais pas les actes antérieurs, alors la défense ne peut pas s'appliquer et on peut conclure à la contrefaçon ;
 - c. Finalement, si les actes antérieurs et postérieurs contrefont tous les deux les mêmes revendications, il faut alors déterminer si les modifications se rapportent à l'idée originale du brevet et, dans la négative, la défense prévue au paragraphe 56(1) LB doit trouver application.

5.3 Le jugement sommaire

Le juge note que la première situation proposée dans la marche à suivre ci-dessus, à savoir si les actes antérieurs et postérieurs sont identiques (dans le sens strict du terme), se prêterait particulièrement bien à une requête pour jugement sommaire. En l'espèce, ce n'était pas le cas (mais c'eût été probablement le cas pour l'outil « *Mongoose* » s'il n'avait pas été retiré de l'action au cours de l'audience).

Le juge procède ensuite à l'interprétation des revendications en cause. S'agissant d'une question de droit et estimant qu'il dispose des éléments de preuve nécessaires pour trancher la question, le juge conclut à une interprétation des revendications qu'il peut appliquer pour déterminer la contrefaçon.

À l'étape de la contrefaçon, par contre, il y avait contradiction dans la preuve sur un élément important, à savoir le temps requis pour équilibrer la pression au moyen d'une soupape dans les outils allégués contrefaisants. Le juge de la requête a donc estimé qu'un procès était requis pour trancher la question, ce que sera en mesure de faire le juge d'instruction à la suite d'une preuve complète constituée de témoignages et de contre-interrogatoires.

Cela dit, la requête n'était pas en vain et a permis de faire avancer le dossier et d'éliminer certains points en dispute et, ainsi, de limiter les enjeux qui feront l'objet du procès. Parmi les points décidés, on trouve les suivants :

1. L'interprétation de l'article 56 LB ;
2. L'interprétation des revendications ; et
3. La possibilité pour NCS d'évoquer les moyens de défense fondés sur les paragraphes 56(6) et (9) LB.

Le juge du procès sera donc lié par les conclusions du juge de la requête quant aux deux points ci-dessus dans son appréciation de la question de la contrefaçon. Cela soulève donc la question très intéressante de savoir si une partie pourrait saisir la Cour dans le cadre d'une requête pour jugement sommaire afin de faire trancher uniquement la question de l'interprétation des revendications, de manière similaire à ce qui se fait aux États-Unis dans les *Markman hearings*. Il y a fort à parier que la personne qui aura la tâche de faire la revue jurisprudentielle l'année prochaine aura le privilège de répondre à cette question.