

Capsule

**Un procès séparé sur l'interprétation
des revendications d'un brevet au
Canada: la procédure américaine
Markman est-elle la bienvenue?**

Nathalie Jodoin et Adam Mizera*

1	Introduction	281
2.	La décision <i>Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd.</i> . . .	282
3.	L'arrêt <i>Markman c. Westview Instruments</i>	284
4.	Conséquences de l'arrêt <i>Markman c. Westview Instruments</i> aux États-Unis	285
5.	Conclusion.	289

© Nathalie Jodoin, Adam Mizera, LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.
* Avocate, ingénieure et agent de brevets, Nathalie Jodoin est associée du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.
Ingénieur, M.Sc. en génie mécanique Adam Mizera est en stage de formation professionnelle du Barreau du Québec auprès des mêmes cabinets.

1. Introduction

Pour une première fois au Canada, et s'inspirant de la procédure américaine connue sous le nom de «Procédure Markman», la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire *Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd.*¹ (ci-après appelé *Realsearch*) ayant trait à la contrefaçon d'un brevet, a, en vertu de la Règle 107 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*², ordonné que l'interprétation des revendications du brevet en litige soit faite lors d'un procès préliminaire, séparé du procès principal. La Cour fédérale du Canada élargit ainsi son interprétation, habituellement restrictive, de la Règle 107.

La procédure Markman, qui est apparue à la suite de l'arrêt américain *Markman c. Westview Instruments*³ (ci-après *Markman*), est utilisée depuis quelques années par nos voisins pour établir un procès préliminaire séparé sur l'interprétation des revendications d'un brevet. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a confirmé que l'interprétation des revendications était une question de droit. Ainsi, depuis *Markman*, l'interprétation des revendications, en tant que question de droit, peut avoir lieu devant un juge seul pendant un procès préliminaire, au lieu d'être débattu devant le juge et le jury du procès principal.

Pour conclure à l'ordonnance d'un procès séparé du type *Markman*, la Cour fédérale, dans l'affaire *Realsearch*, s'est posé la question à savoir si une telle procédure allait assurer un meilleur débat sur les mérites de l'affaire en litige tout en assurant une résolution plus juste, expéditive et moins dispendieuse pour les parties.

Le présent article résume dans un premier temps la décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire *Realsearch*, pour ensuite se pencher sur l'arrêt *Markman* et finalement examiner si l'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. 52 F.3d 967; confirmé par 517 U.S. 370, 38 U.S.P.Q. 1461 (1996).

rience des tribunaux américains dans les années qui ont suivi cet arrêt donne raison à la Cour fédérale d'avoir importé cette procédure au Canada.

2. La décision *Realsearch Inc. c. Valon Kone Brunette Ltd.*

Le brevet CA 2,106,950 («brevet 950») en litige dans cette affaire, et appartenant à la demanderesse Realsearch, portait sur un appareil mécanique pour enlever l'écorce de troncs d'arbres ou de billots. La demanderesse avait institué une action en contrefaçon contre la défenderesse Brunette pour la vente de leur appareil Le «Brunette Reclaimer». En défense, Brunette niait toute allégation de contrefaçon et, se portait Demanderesse reconventionnelle, en 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 950 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.

Cette règle permet à une partie de demander la scission des questions qui doivent être tranchées par le juge du procès. En général, dans le cadre d'un litige en contrefaçon, ce type de demande survient pour juger séparément la question de l'évaluation des dommages et/ou profits, une tâche très onéreuse, alors que la question de la responsabilité n'est pas encore établie. Ainsi, pour être plus efficace, les tribunaux séparent souvent le procès en deux pour, dans un premier temps, établir l'existence de la violation du droit et, dans un deuxième temps, établir les dommages, en autant qu'il y ait eu violation d'un droit. Il est à noter toutefois que ce recours discrétionnaire et exceptionnel est rarement accordé sans le consentement des parties.

Dans la décision *Realsearch*, le juge Noël rappelle, en se fondant sur la Règle 3 des *Règles de la Cour fédérale (1998)* ainsi que sur les décisions *CIBA-Geigy Canada c. Novopharm Ltd.*⁴ et *Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino «Excelsior»*⁵

4. (2001) 14 C.P.R. (4th) 491.

5. [1999] 1 C.F. 146.

qu'afin d'ordonner un procès séparé sur une question, le tribunal doit être satisfait que la scission permettra une résolution du litige qui soit plus juste, expéditive et économique.

La question en litige dans cette affaire, comme l'écrit le juge Noël, était donc de déterminer si le procès séparé demandé par la défenderesse Bennett aurait pour effet de permettre une résolution du litige qui soit plus juste, expéditive et économique.

Le tribunal résume alors les facteurs établis par la jurisprudence, et pouvant avoir un effet sur la résolution juste et expéditive d'un litige. Ces facteurs se résument ainsi:

1. La complexité des questions en litige.
2. Le lien entre les différentes questions en litige à être traitées dans la première et la deuxième instance.
3. Si une instruction distincte mettra fin à l'action, ou réduira significativement l'étendue du procès principal ou motivera les parties à trouver un règlement hors cour.
4. L'effort et les ressources que les parties ont déjà mis sur les questions en litige.
5. Le moment de la requête par rapport au déroulement de l'instance, et la possibilité de délais.
6. Les avantages et les préjudices possibles pour les parties.
7. Si la requête est faite avec ou sans le consentement des deux parties.

Par la suite, le tribunal rappelle que la Cour suprême du Canada a déjà confirmé dans les affaires *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*⁶ et *Free World Trust c. Electro Sante Inc.*⁷ que la question de l'interprétation des revendications doit précéder les questions de contrefaçon et de validité. Le juge Noël relève ensuite plusieurs exemples de décisions canadiennes pour établir qu'il existe actuellement une tendance au Canada par laquelle les tribunaux vont

6. [2000] 2 R.C.S. 1067.

7. (2000) 9 C.P.R. (4th) 168.

résoudre, dans un premier temps, les questions d'interprétation des revendications avant de s'attaquer aux questions de validité et de contrefaçon des brevets.

Le juge mentionne aussi que, en l'absence de règlement hors cour, les litiges en contrefaçon à la Cour fédérale peuvent prendre des années pour être complètement résolus. Le tribunal en vient donc à la conclusion qu'une nouvelle procédure en vertu de la Règle 107 crée une opportunité pour accélérer un tel processus. Il ajoute qu'une interprétation précoce des revendications par le tribunal pourrait permettre aux parties de mieux évaluer les mérites de leurs positions, ainsi que leurs chances de succès. Le juge reconnaît que la réussite d'une telle mesure n'est pas absolument garantie, mais il est tout de même d'avis que les parties ne pourront qu'en bénéficier. Pour ces motifs, une instruction distincte a été ordonnée.

3. L'arrêt *Markman c. Westview Instruments*

Le contexte et les raisons de la décision de la Cour suprême des États-Unis, *Markman c. Westview Instruments*⁸ mentionnée ci-dessus, et dans laquelle le concept d'un procès distinct ordonné dans l'affaire *Realsearch* trouve sa genèse, sont très différents de l'affaire canadienne.

Le brevet en litige dans l'affaire *Markman* portait sur un système de surveillance et de suivi de vêtements à l'intérieur d'un établissement de services de nettoyage à sec. Ce système développé par Markman utilisait l'entrée de données par clavier et des codes barres attachés aux vêtements qui pouvaient être lus aux différentes étapes du nettoyage. Markman avait réussi à obtenir un brevet pour son système. Le brevet contenait une revendication reliée à la capacité du système de maintenir un inventaire total des vêtements se trouvant au magasin de service de nettoyage à sec. Westview Instruments avait développé une technologie similaire utilisée dans les services de nettoyage à sec. La seule différence entre les deux systèmes était que celui de Markman générait un inventaire de tous les vêtements pouvant se trouver au magasin, alors que le système Westview produisait de l'information nécessaire à la facturation, et sauvegardait seulement dans le système le montant dû par le client.

8. *Supra*, note 3.

Markman a poursuivi Westview en contrefaçon de brevet. Lors du procès, plusieurs témoins experts, incluant l'inventeur et un avocat spécialisé en brevets, ont été appelés dans le but d'analyser le brevet, incluant les revendications. En première instance, le juge a affirmé que la question de l'interprétation des revendications était une question de droit et non de faits et a conclu qu'il n'y avait aucune contrefaçon. La question principale en litige se rapportait à l'interprétation du mot «inventaire» présent dans les revendications du brevet Markman. Plus spécifiquement, il fallait déterminer si le mot inventaire se limitait à l'énumération des articles de vêtements au magasin, ou s'il pouvait aussi inclure les montants dus par les clients.

La décision de première instance a été portée en appel à la Cour d'appel du Circuit fédéral. Cette dernière a considéré le droit de la demanderesse à une interprétation des revendications par un jury, avant que ce dernier puisse trancher la question de contrefaçon au procès principal, ce droit à un procès avec jury étant garanti par la Constitution américaine. La Cour a alors relevé les avantages que l'interprétation des revendications par un juge seul pouvait avoir, soit: une plus grande stabilité dans les critères permettant de déterminer s'il y a contrefaçon ou non, ainsi que l'assurance qu'un juge est généralement mieux placé pour analyser le brevet en utilisant des principes d'interprétation bien établis. La Cour d'appel a ainsi conclu que «in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim»⁹. Cette décision majoritaire de la Cour d'appel du Circuit fédéral a été confirmée par une décision unanime de la Cour suprême des États-Unis où il a été établi que l'interprétation des revendications d'un brevet était exclusivement la tâche d'un juge et ne devait pas être laissée aux aléas d'un procès avec jury.

4. Conséquences de l'arrêt *Markman c. Westview Instruments* aux États-Unis

Peu de temps après l'établissement dans Markman du principe d'un procès séparé pour l'interprétation des revendications, plusieurs juristes américains ont soulevé les avantages, les inconvénients ainsi que les questions laissées ouvertes résultant de cette prise de position.

9. *Markman c. Westview Instruments*, 52 F.3d 967, p. 979.

Par exemple, les auteurs Binney et Myricks¹⁰ soulèvent la question suivante: quel est le meilleur moment par rapport au procès principal pour tenir ce procès séparé? Du point de vue des parties en litige, on suggère que le procès sur les revendications ait lieu le plus tôt possible, accordant ainsi suffisamment de temps aux parties pour effectuer des interrogatoires préalables et procéder à la communication de preuve. L'avantage de cette façon de procéder vient du fait que l'interprétation des revendications se retrouve très souvent comme la question en litige principale dans les litiges relatifs aux brevets. Ainsi, une interprétation au début des procédures peut mener à une résolution plus rapide du litige ce qui économise temps et argent pour les parties. Cependant, si l'interprétation des revendications favorise la demanderesse et qu'une contrefaçon est finalement établie, le procès séparé n'a fait que ralentir le procès principal et retarder la résolution des questions de détermination des dommages. Certains pourraient aussi soutenir que le meilleur moment pour procéder à l'interprétation des revendications serait après que le juge ait vu et entendu toute la preuve. Ainsi le juge serait en meilleure position pour bien comprendre ce que les parties revendiquent dans leurs brevets¹¹.

De son côté, l'auteur Malek¹² rapporte que les tribunaux américains ont établi dans leur pratique des barèmes pour estimer le moment approprié pour commencer la procédure Markman avant le début du procès principal. Par exemple, l'auteur rapporte qu'actuellement les litiges en contrefaçon en Californie ont une période d'interrogatoire préalable et de communication de preuve qui dure typiquement jusqu'à un an. La Cour du District Nord de la Californie suggère de procéder à l'audition Markman après 5 ou 6 mois d'interrogatoire préalable et de communication de preuve. Ceci permettrait d'acquérir suffisamment de preuve pour permettre un bon débat sur l'interprétation des revendications sans toutefois donner le temps aux parties d'accumuler de nombreux témoignages d'experts redondants pour contredire les témoins experts de l'autre partie¹³.

D'autres auteurs¹⁴ ont critiqué la procédure Markman au motif qu'elle donne droit à la Cour du Circuit fédérale d'effectuer l'inter-

10. D.H. BINNEY et T.L. MYRICKS, «Patent Claim Interpretation After Markman – How Have the Trial Courts Adapted?», 38 *IDEA* 155, 161.

11. *Id.*

12. M.R. MALEK, «Markman Exposed: Continuing Problems with Markman Hearings», (2002) 7 *J. Tech. L. & Pol'y* 195.

13. *Ibid.*

14. E.J. NORMAN, «Markman v. Westview Instruments Inc.: The Supreme Court Narrows the Jury's Role in Patent Litigation», (1997) 48 *Mercer L. Rev.* 955, 963.

prétation des revendications faite par le tribunal de première instance dans un procès de novo, cette interprétation étant toujours une question de droit révisable en appel. Par conséquent, puisque l'interprétation nécessite l'examen des revendications, de la description de l'invention, du dossier de poursuite et de tout témoignage expert admis à la discrétion de la cour de première instance, la Cour du Circuit fédéral peut maintenant réexaminer toutes ces questions, soumettant possiblement les parties à un dédoublement procédural¹⁵.

Le tribunal dans l'arrêt *Markman* n'a pas formellement défini l'ensemble des questions à résoudre lors d'un tel procès séparé. Toutefois, comme le rapporte l'auteur Pieper¹⁶, un tribunal du District central de Californie a établi les balises suivantes: le sens à donner au langage utilisé dans la revendication, la portée générale des revendications, l'extension de la portée des revendications lors du réexamen d'un brevet et une comparaison des revendications originales du brevet avec les nouvelles revendications résultantes du réexamen du brevet¹⁷.

Quelques années après *Markman*, et afin de vérifier si le raisonnement derrière l'arrêt *Markman* voulant que les juges étaient mieux placés qu'un jury pour effectuer le travail d'interprétation était juste, des juristes se sont penchés sur la performance des juges dans l'interprétation des revendications. Une étude empirique en 2001 des jugements de novo de la Cour du Circuit fédéral en appel de jugements portant sur l'interprétation de revendications de brevets démontre que le système instauré depuis *Markman* ne fonctionne guère mieux. En effet, près d'un tiers des appels de décisions de première instance portant sur l'interprétation des revendications ont été accueillis, démontrant, selon certains, que les juges de première instance ne possèdent pas nécessairement les bons outils pour résoudre les questions d'interprétation de revendications avec une précision et une stabilité suffisantes¹⁸. En 2003, les performances des juges de première instance ne se sont guère améliorées alors qu'une étude démontre que près de 40 % des décisions sur leurs interprétations de revendications avaient été renversées en appel¹⁹.

15. *Ibid.*

16. D.B. PIEPER, «The Appropriate Judicial Actor for Patent Interpretation: A Commentary on the Supreme Court's Decision in *Markman v. Westview Instruments Inc.*», (1998) 51 *Ark. L. Rev.* 159, 186.

17. *Ibid.*

18. K.A. MOORE, «Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?», (2001) 15 *Harv. J. Law & Tec.* 1, p. 38.

19. A.T. ZIDEL, «Patent Claim Construction in the Trial Courts: A Study Showing the Need for Clear Guidance from the Federal Circuit», (2003) *Seton Hall L. Rev.* 711, 754.

Ainsi, compte tenu du nombre élevé d'appels de jugements, certains jugent que la procédure Markman ne pourra devenir efficace que si les tribunaux d'appel sont prêts à accepter et disposer rapidement des appels de jugements interlocutoires qui porteront sur l'interprétation de revendications²⁰. Dans le cas contraire, les avantages potentiels du procès séparé seront perdus dans une nouvelle vague d'appels de jugements qui s'ajouteront aux appels potentiels des décisions du procès principal. Avec ces nombreux appels, la certitude et l'uniformité dans l'interprétation des revendications que l'on recherchait dans l'élimination du rôle du jury s'estomperaient²¹.

Aux États-Unis, le coût des litiges en contrefaçon de brevets n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années, ce qui rend l'accès aux tribunaux de plus en plus difficile pour des inventeurs individuels ayant des ressources financières restreintes voulant faire valoir les droits qu'ils détiennent dans un brevet. Certains auteurs soutiennent que l'introduction de la procédure Markman ne fait que s'ajouter à cette augmentation des coûts de litige aux États-Unis²², ce qui va à l'encontre de l'un des objectifs d'aspect économique que recherche la Cour fédérale dans l'affaire *Realsearch*.

Il faut cependant se rappeler que le procès séparé de Markman n'est pas devenu une procédure qui doit obligatoirement être suivie lors d'un procès en contrefaçon aux États-Unis:

The Markman case does not say that judges have to hear this. It says it is a question of law, and does not say that judges have to hear it. In fact there is a mechanism by which a number of District Courts over the years have managed to avoid having to address difficult construction questions and legal questions until after the trial so as to make sure that the case is less susceptible to being reversed and remanded, or remanded for further proceedings.²³

20. F.M. GASPARO, «*Markman v. Westview Instruments Inc. and its Procedural Shock Wave: the Markman Hearing*», (1997) 5 *J.L. & Pol'y* 723, 767.

21. C.A. NARD, «*Intellectual Property Challenges in the Next Century: Process Considerations in the Age of Markman and Mantras*», 2001 *U. Ill. L. Rev.* 355, 385.

22. *Supra*, note 10.

23. «*High Technology Law in the Twenty-First Century Second Annual High Technology Law Conference: Panel Discussion*», (1997) 21 *Suffolk Transnat'l L. Rev.* 13, 22.

Puisque la décision *Realsearch* s'inspire beaucoup de la procédure *Markman*, il est raisonnable de croire que ce caractère facultatif de la procédure *Markman* sera probablement suivi au Canada.

5. Conclusion

L'affaire *Realsearch* introduit pour la première fois au Canada le concept d'une instruction séparée pour interpréter les revendications d'un brevet lors d'un litige en contrefaçon. L'expérience des tribunaux américains depuis l'arrêt *Markman* semble cependant démontrer que les objectifs visés par la Cour fédérale d'économie de temps et de ressources en instaurant un tel procès séparé ne seront pas nécessairement faciles à atteindre. C'est seulement dans les cas où l'interprétation des revendications résultera en la détermination de l'absence de contrefaçon que cette ordonnance de type «*Markman*» pourra être bénéfique aux parties. De plus, si les demandes de procès séparés deviennent choses communes lors de procès, les tribunaux devront se préparer à accepter et à disposer de plus de jugements interlocutoires sur l'interprétation de revendications. Ce concept de procès séparé n'étant pas encore devenu une procédure obligatoire ce n'est que le passage du temps qui nous permettra de déterminer si les tribunaux adopteront facilement ou non les principes énoncés dans l'affaire *Realsearch* et l'utilité réelle de ce type d'ordonnance dans la réalité d'un litige.