Vol. 6, nº 2

Qui a qualité pour agir? Vers un élargissement de la notion de «personne se réclamant du breveté» au sens de l'article 55 de la Loi sur les brevets

Commentaires sur l'affaire *Signalisation de Montréal* c. *Services de Béton Universels*

Philippe Van Eeckhout*

INTRODUCTION

En décidant que l'acquéreur d'un article breveté avait qualité pour intenter une action en contrefaçon de brevet, la Cour fédérale d'appel dans l'arrêt *Signalisation de Montréal Inc.* c. *Services de Béton Universels Ltée*[1] a élargi l'interprétation jusqu'alors donnée à l'article 55 de la *Loi sur les brevets*[2] (ci-après «la Loi»). Cet article est reproduit ci-après:

© Léger Robic Richard/Robic, 1994.

* Me Philippe Van Eeckhout est membre du cabinet d'avocats Léger Robic Richard et du cabinet d'agents de brevets et de marques Robic.

1. (1992), [1993] 1 F.C. 341 (C.F.A.), permission d'en appeler devant la Cour suprême du Canada refusée, (1993) 48 C.P.R. (3d) vi. L'auteur remercie l'un des avocats comparants, Me J. Nelson Landry, pour lui avoir fait parvenir les mémoires d'appel des parties.
2. L.R.C. (1985), c. P-4 [modifié par L.R.C. (1985) (3e supp.), c. 33, a. 21].

(1) Any person who infringes a patent is

(*a*) liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damages sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement; and

(*b*) liable to pay reasonable compensation to the patentee and to all persons claiming under the patentee for any damages sustained by the patentee or by any such person by reason of any act on his part, after the application for the patent became open to the inspection of the public under section 10 and before the grant of the patent, that would have constituted an infringement of the patent if the patent had been granted on the day the application became open to the inspection of the public under that section.

(1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci de tous dommages-intérêts que cette contrefaçon a fait subir à ces personnes après l'octroi du brevet. Il est également responsable envers ceux-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, des dommages-intérêts qu'un acte de sa part leur a fait subir entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible sous le régime de l'article 10 et l'octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été accordé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible.

Pour comprendre cette décision, il nous semble opportun de faire un bref historique de la notion de qualité requise pour agir dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet.

Cette qualité a toujours été reconnue au breveté lui-même (ou ses représentants légaux, tels que les cessionnaires de droits conférés par le brevet). C'était d'ailleurs en ces termes que l'article 32 de la *Loi sur les brevets* de 1927[3] était libellé. Aussi, il n'est pas surprenant qu'en 1933 la Cour suprême du Canada refusa, dans la cause *Electric Chain Co. of Canada Ltd.* c. *Art Metal Works Inc.*[4], de reconnaître cette qualité au concessionnaire d'une licence exclusive puisque les termes de l'article 32, à savoir «le breveté ou ... ses représentants légaux», ne pouvaient englober le titulaire d'une licence.

C'est à la suite de cette décision que la *Loi sur les brevets* de 1935[5] modifia cette disposition en remplaçant les termes «le breveté ou ... ses représentants légaux» par «le breveté et ... toute personne se réclamant du breveté».

3. S.R.C. 1927, c. 150.
4. (1933), [1933] R.C.S. 581 (C.S.C.).
5. S.C. 1935, c. 32.

Dès lors, il n'existait plus de raison législative pour nier aux concessionnaires de licences exclusives d'un brevet la qualité pour agir dans une action en contrefaçon. À cet effet, nous pouvons nous référer aux commentaires de Lord Simonds dans la cause *Fiberglas Canada Ltd.* c. *Spun Rock Wools Ltd.*[6]:

> Section 55(1) contemplates an action not only by the person for the time being entitled to the benefit of a patent but also by any person claiming under that person. Upon the plain language of the section, a licensee answers that description.[7]

Cette qualité pour agir était, par la suite, également reconnue aux titulaires de licences non exclusives (voir: *Armstrong Cork Canada* c. *Domco Industries Ltd.*[8]).

Dans le cas sous étude, la question qui se posait était de savoir si l'**acquéreur** d'un article breveté, qui possède de ce simple fait une *licence implicite de l'utiliser* sans contrefaire, pouvait être inclus dans la notion de «toute personne se réclamant du breveté» de l'article 55 de la Loi, possédant ainsi qualité pour intenter une action en contrefaçon.

Comme cela a déjà été mentionné, la Cour fédérale d'appel se prononça affirmativement sur cette question et nous allons maintenant étudier, à la lumière des faits de cette cause, le raisonnement soutenant cette décision.

I. LES FAITS

La compagnie Energy Absorption Systems Inc. est propriétaire[9] du brevet canadien 1208469 (ci-après «le Brevet») relativement à un produit: le «transferable roadway lane divider» (séparateurs transposables) et à une méthode de déplacement de ce produit. Seule la revendication 10 du Brevet est en cause et elle est directement reliée à la méthode qui permet de transposer latéralement les séparateurs d'un côté à l'autre de la route. Pour réaliser cette transposition, un véhicule de transfert est utilisé: le T.T.V. («Transport Transfer Vehicle»)[10].

6. (1947), [1947] A.C. 313, (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39 (C.J.C.P.).
7. (1947), (1946-47) 6 Fox Pat. C. 39 (C.J.C.P.), à la page 47.
8. (1982), [1982] 1 R.C.S. 907 (C.S.C.).
9. Cette compagnie est cessionnaire du brevet d'invention en cause d'une compagnie australienne Quick-steel Engineering Pty Limited. Elle est également cessionnaire d'un brevet américain sur la même invention.
10. Ce véhicule ne fait pas l'objet de l'invention brevetée.

La propriétaire du Brevet a accordé à Barrier Systems Inc. (ci-après «Barrier») une licence exclusive incessible, couvrant les territoires des États-Unis et du Canada.

Aux termes de ce contrat[11], Barrier obtenait les droits, contre paiement de redevances, de fabriquer, faire fabriquer pour son compte, utiliser, louer, réparer et vendre les inventions visées par les brevets du donneur de licences dans les territoires, la technique dans les territoires et toute invention, innovation ou amélioration subséquentes faites par le donneur de licences dans les domaines touchés par les brevets du donneur de licences, ainsi que la technique y afférente, et ce pour la durée de la licence.

L'appelante, Signalisation de Montréal Inc. (ci-après «Signalisation»), exploite une entreprise de gestion et de maintien sécuritaire de la circulation sur les chantiers de construction lors de la réfection des routes.

Dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, Signalisation a conclu avec Barrier un contrat de représentation[12], pour le Québec, des produits, tels que la T.T.V., et fait l'acquisition de ce véhicule avec des séparateurs.

Dans un projet de réfection d'un pont, Signalisation avait soumissionné auprès du contracteur général, à savoir l'intimée Services de Béton Universels Ltée. (ci-après «Services de Béton»), un sous-contrat pour les travaux de maintien sécuritaire de la circulation.

Pour ce projet, le cahier des charges du ministère des transports du gouvernement du Québec stipulait, relativement au maintien sécuritaire de la circulation, que le système de transfert des barrières rigides flexibles (séparateurs et T.T.V.), devait être du type de celui faisant l'objet du Brevet ou d'un système équivalent ne contrevenant pas à des brevets d'invention.

Sans trop entrer dans les détails, Services de Béton fit l'acquisition d'une machine équivalente à la T.T.V., la I.T.I, lui permettant d'effectuer ainsi les mêmes fonctions de déplacement de barrières afin d'assurer elle-même le maintien sécuritaire de la circulation dans le cadre du projet en cause, tout en respectant le cahier des charges du ministère.

11. Article 2.01.
12. Tant le tribunal de première instance que la Cour d'appel en sont arrivés à la conclusion que le contrat intervenu entre Barrier et Signalisation en était un de représentation.

Dès lors, n'ayant pu obtenir le sous-contrat pour le maintien de la circulation, parce que Services de Béton utilisait la I.T.I. pour effectuer les même opérations, Signalisation poursuivit en contrefaçon du Brevet contre, notamment, Services de Béton[13].

II. PROCÉDURE ET ARGUMENTATIONS

A. En première instance

En raison de cette prétendue violation du Brevet, Signalisation intenta une action devant la Cour fédérale du Canada et demanda, en outre, par requête en injonction interlocutoire, que cesse la contrefaçon dudit Brevet par l'utilisation de la machine I.T.I. En effet, cette violation lui aurait causé, en raison de la perte du sous-contrat avec Services de Béton, un préjudice grave et irréparable[14].

Services de Béton présenta, à l'encontre de cette action, une requête en vertu de la règle 419 des *Règles de la Cour fédérale*[15] demandant la radiation de la déclaration et le rejet de l'injonction interlocutoire aux motifs que Signalisation n'avait pas qualité pour agir.

S'attachant plus particulièrement à l'analyse de la requête en radiation, le juge Rouleau, dans une décision datée du 28 juillet 1992[16], faisait droit à celle-ci en invoquant que le contrat intervenu entre Barrier et Signalisation n'était pas, comme le prétendait cette dernière, un contrat lui octroyant une licence exclusive d'utilisation des droits du Brevet au Québec mais, simplement, un contrat de représentation dont le but était de promouvoir les produits de Barrier.

Quant à la question de l'utilisation de l'article breveté par Signalisation de Montréal, il écrivait que:

> ... while there is no doubt that the plaintiff has a «right» or «license» to use the equipment as he sees fit, this corollary does not confer on it any «rights» under the patent.[17]

13. Sont également partie à cette action l'entreprise manufacturière de la machine I.T.I., en tant qu'intimée, ainsi que le propriétaire du Brevet et Barrier, à titre de mis-en-cause.
14. Dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons uniquement à la question de la qualité pour agir en vertu de l'article 55 de la Loi. Soulignons simplement que la requête en injonction interlocutoire à été rejetée tant en première instance qu'en appel.
15. C.R.C. 1978, C. 663.
16. (1992), 44 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.).
17. (1992), 44 C.P.R. 1 (F.C.T.D.) 4.

B. Argumentations en appel

a. Signalisation

Signalisation fit appel de cette décision en invoquant, en ce qui concerne la qualité pour agir:

- qu'une personne licenciée par le titulaire d'un brevet pour exploiter l'objet ou la méthode couverte par ce brevet, même de façon non exclusive, était une personne se réclamant de celui-ci au sens de l'article 55(1) de la Loi;
- qu'à aucun endroit dans la Loi il n'était exigé qu'une licence soit expresse, spécifique ou écrite;
- que dans le cas d'une vente *sans restriction*, l'achat ainsi que la possession et l'utilisation d'un objet breveté, incluant la méthode brevetée d'utilisation de cet objet, impliquait et conférait à l'acheteur, au possesseur et à l'utilisateur légitime de l'objet breveté, une licence d'utiliser l'objet sans entrave avec comme conséquence logique d'utiliser la méthode couverte par la revendication numéro 10 du Brevet en cause de quelque façon que ce soit;
- et, comme *conséquence nécessaire* des droits de Signalisation, en tant que licenciée implicite du droit de jouir de l'utilisation exclusive et sans empêchement de l'équipement T.T.V., de pouvoir intenter des recours pour faire cesser les activités de tiers en contrefaçon de la méthode brevetée lui causant des dommages.

b. Services de Béton

De son côté, Services de Béton recherchait le maintien de la décision rendue en première instance en insistant, tout d'abord, sur les commentaires du juge Rouleau énoncés plus haut.

En considérant, ensuite, que tout ce que Signalisation avait acquis comme droit, en raison de l'existence de sa licence implicite d'utilisation, c'était une forme **d'estoppel** lui permettant de se défendre contre toute action en contrefaçon instituée contre lui par le propriétaire ou le licencié du Brevet, sans lui conférer un droit d'action contre des tiers.

Services de Béton invoquait également le fait qu'il était prévu par l'article 10.01 du contrat de licence entre le propriétaire du Brevet et Barrier, que ce dernier:

> Shall not assign the benefit of this agreement or any rights granted or to be granted hereunder without the written consent of the licensor...

Or, un tel consentement n'existant pas, Signalisation n'avait aucun droit à faire valoir sur le Brevet.

III. DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

Soulignons que la décision rendue par la Cour fédérale d'appel n'a pas été unanime. C'est le juge Hugessen qui a rédigé les motifs de la majorité auxquels le juge Létourneau a souscrit[18], l'opinion dissidente étant celle du juge Décary.

A. L'opinion majoritaire

Comme nous l'avons vu plus haut, la majorité a fait entièrement droit aux arguments soumis par Signalisation en lui accordant qualité pour agir dans une action en contrefaçon et elle a, du même coup, réfuté ceux de Services de Béton.

Dans cette optique, le raisonnement suivi par la Cour a tout d'abord été de considérer que le droit d'utilisation de l'article breveté par Signalisation, suite à son acquisition, devait être qualifié de «licence» plutôt que d'*estoppel*. Les motifs invoqués au soutien de ce choix ont été les suivants:

> Premièrement, si le droit d'utilisation de l'article breveté doit être analysé comme une sorte d'*estoppel*, le juge Hugessen est d'avis qu'alors, le droit incorporel sur le brevet pourrait de quelque façon être séparé du droit corporel de propriété sur la chose vendue, car si le premier (le droit incorporel) est personnel et limité quant à son étendue, le second (le droit corporel de propriété sur la chose vendue) peut être invoqué contre tous. Et, en fait, le premier droit est simplement un accessoire du second[19];
>
> Deuxièmement, la notion de licence implicite accordée par le breveté à l'acquéreur d'un article breveté explique mieux le droit indubitable que possède ce dernier (en l'absence de quelque disposition contraire) de revendre lui-même l'article et de transférer à l'acquéreur un droit égal de l'utiliser et de le vendre et, ainsi de suite, *ad infinitum*[20];

18. Signalons que les motifs du juge Létourneau se retrouvent aux pages 368-370 de l'arrêt précité à la note 1 et qu'essentiellement il critique ceux du juge dissident qui ont trait à l'interprétation du texte de l'article 55 de la Loi comme nous le verrons plus loin.
19. Précité, note 1, p. 354-355.
20. Précité, note 1, p. 355.

> Et, troisièmement, l'*estoppel* ne sert que comme moyen de défense à une action en contrefaçon et ne peut servir comme cause d'action. Or, le droit d'utiliser une chose brevetée qui a été achetée est un droit qui peut être invoqué non seulement contre le breveté mais aussi contre toute autre personne. Ainsi, comme tout autre porteur d'une licence, l'acquéreur d'un article breveté est une personne se réclamant du breveté[21].

Ensuite, la Cour rejette l'argument de Services de Béton tiré du fait que si tout acheteur d'un article breveté doit être considéré comme porteur d'une licence implicite non exclusive, avec comme corollaire le droit de demander des dommages et intérêts pour contrefaçon en vertu de l'article 55, il risquerait de ne plus y avoir de limite aux actions en contrefaçon intentées par des acquéreurs finaux d'articles brevetés.

En effet, le juge Hugessen considère cet argument comme spécieux en invoquant, d'une part, qu'il est rare qu'un porteur de licence non exclusive de ce genre subisse effectivement un préjudice autre que minime et, d'autre part, juger qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le principe *damnum absque injuria* s'applique est extrêmement offensant, puisque pareille affaire se présente habituellement lorsque le préjudice est causé par un tiers, dans l'exercice de quelque droit concurrentiel qu'il n'a pas, par définition, le droit de faire en raison d'actes de contrefaçon[22].

En conclusion, le juge Hugessen écrit que:

> À mon avis, une personne «se réclamant» du breveté est une personne qui tire du breveté son droit d'utilisation de l'invention brevetée, à quelque degré que ce soit. Le droit d'employer une invention en est un dont le monopole est conféré par un brevet. Lorsque la violation de ce droit est alléguée par une personne qui peut directement faire remonter son titre jusqu'au breveté, cette personne «se réclame» du breveté. Peu importe le moyen technique par lequel le droit d'utilisation peut avoir été acquis. Il peut s'agir d'une cession directe ou d'une licence. Comme je l'ai indiqué, il peut s'agir de la vente d'un article constituant une réalisation de l'invention. Il peut également s'agir de la location de l'invention. Ce qui importe est que le réclamant invoque un droit sur le monopole et que la source de ce droit puisse remonter au breveté. C'est ce qui se produit ici dans le cas de l'appelante.[23]

21. Précité, note 1, p. 355.
22. Précité, note 1, p. 356.
23. Précité, note 1, p. 356-357.

B. L'opinion dissidente

Dans son opinion sur la question de la qualité pour agir, le juge Décary en vient à la conclusion inverse[24].

Comme point de départ, il n'admet pas qu'une licence implicite du droit de jouir de l'utilisation exclusive d'un produit breveté par le possesseur et utilisateur de ce produit a *comme conséquence nécessaire* que ce possesseur puisse intenter des recours pour faire cesser les activités de tiers en contrefaçon de brevet qui lui causent des dommages.

En effet, aucune autorité n'a pu être citée sur ce point, et l'arrêt *Armstrong*[25], sur lequel s'appuie principalement le procureur de Signalisation, décide tout au plus que le titulaire *d'une licence de brevet* est une personne se réclamant du breveté. Cet arrêt ne permet pas de décider si l'acquéreur d'un produit breveté devient implicitement le titulaire d'une licence en vertu d'un brevet[26].

Quant à lui, faire droit à la demande de Signalisation serait donner au mot «licence» une portée qu'il n'a pas et, à cette fin, il cite la décision de la Cour d'appel d'Angleterre *Heap* c. *Hartley*, où le Lord juge Fry écrivait:

> An exclusive license is only a license in one sense; that is to say, the true nature of an exclusive license is this. It is a leave to do a thing, and a contract not to give leave to anybody else to do the same thing. But it confers like any other license, no interest or property in the thing. A license may be, and often is coupled with a grant, and that grant conveys an interest in property, but the license pure and simple, and by itself, never conveys an interest in property. It only enables a person to do lawfully what it could not otherwise do, except unlawfully.[27]

La licence implicite dont il est question en l'espèce ne confère aucun intérêt dans le brevet et, dans ce contexte, le juge Décary trouve préférable de faire plutôt appel à la notion de «garantie implicite» d'utiliser le produit sans contrefaire. Cette garantie découle du contrat de vente qui lie l'inventeur, le cessionnaire ou le

24. Nous ne présenterons ici que les motifs que nous pensons être les plus pertinents à opposer au jugement de la majorité.
25. Précité, note 8.
26. Précité, note 1, p. 360.
27. (1889), 42 Ch. D. 461 (C.A.) 470.

titulaire de la licence et l'acheteur, et elle est rattachée au produit vendu. Ainsi, il ne faudrait pas confondre produit breveté et brevet[28].

De plus, admettre la thèse de Signalisation aurait pour effet de conférer à un acheteur d'un produit breveté plus de droits que celui d'un simple distributeur duquel il aurait acheté le produit[29].

Enfin, le juge Décary présente deux arguments basés sur le texte même de l'article 55 de la Loi:

> Premièrement, l'utilisation des termes «toute personne se réclamant du breveté» ne se prête pas à une interprétation large et ces termes sont certainement moins englobants que les mots «intéressé» ou «une personne» qui se retrouvent respectivement aux paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi[30].
>
> Deuxièmement, l'article 55 de la Loi énonce que c'est du «breveté» et non pas du «brevet» que la personne qui veut intenter une action doit se réclamer, ce qui suppose, de l'avis du juge Décary, l'existence d'un lien personnalisé direct ou indirect entre cette personne et le breveté. En l'absence d'un contrat ferme en ce sens, il est difficile de pouvoir prétendre se réclamer du breveté lui-même[31].
>
> Toujours en relation avec l'utilisation du mot «breveté», le juge dissident pense que, «dans l'esprit du législateur, la chaîne de titre ne devait guère, lorsqu'il s'agit de déterminer qui se réclame du breveté, dépasser, outre les représentants légaux du breveté, le cessionnaire et le titulaire de licence.»[32]

Le juge Décary en vient donc à la conclusion que l'appelante n'a pas de recours contre un soi-disant contrefacteur en vertu de l'article 55 de la Loi.

IV. COMMENTAIRES

Cette décision soulève, à notre avis, des questions d'ordre juridique et pratique.

28. Précité, note 1, p. 362.
29. Précité, note 1, p. 363.
30. Précité, note 1, p. 363.
31. *Ibid.*
32. Précité, note 1, p. 364.

A. Questions d'ordre juridique

D'un point de vue strictement juridique, le point crucial de la décision concerne la qualification qui doit être donnée au droit, que possède l'acquéreur d'un article breveté, d'utiliser celui-ci.

La qualification retenue par la majorité de la Cour est celle d'une licence implicite d'utilisation[33]. Toutefois, encore faut-il savoir ce que recoupe, dans le cas sous étude, cette notion de «licence»? Avec déférence pour l'opinion contraire, nous sommes d'avis que cette terminologie est mal adaptée pour ce type de droit.

Le Docteur Fox définit la licence comme:

> ... the transfer of a beneficial interest to a limited extent, whereby the transferee acquires an equitable right *in the patent*.[34] (nos italiques)

Les droits conférés au titulaire du brevet par la Loi sont ceux de fabrication, de construction, d'exploitation et de vente à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, de l'objet de l'invention[35].

Si l'on s'en tient à ces définitions, le licencié acquiert dans le cadre du contrat de licence, qui, nous l'admettons, n'a pas besoin d'être écrit, un droit ou intérêt *dans le brevet*, tel que défini par la Loi, c'est-à-dire la fabrication, la construction, l'exploitation et la vente de l'objet de l'invention.

Or, et nous rejoignons l'opinion du juge Décary, l'acheteur d'un article breveté n'acquiert pas un droit ou un intérêt dans le brevet, mais plutôt un droit d'utilisation implicite *de l'article breveté* rattaché au droit de propriété sur cet article transféré par le contrat de vente. Il ne s'agit donc pas, selon nous, d'un droit d'utilisation de l'objet de l'invention, mais d'un droit d'utilisation d'un article, qu'il soit breveté ou non. D'ailleurs, l'opinion majoritaire de la Cour d'appel s'est bien gardée de définir ce qu'il fallait entendre par le mot «licence» pour en arriver à sa conclusion!

Dès lors, à la lumière de nos commentaires initiaux sur l'historique de la notion de qualité pour agir en matière de contrefaçon de

33. Cette qualification est également retenue par le Docteur Fox dans son ouvrage *The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4e éd., Toronto, Carswell, 1969, p. 294.
34. *Id.*, p. 285.
35. Article 42 de la Loi.

brevet, nous ne pouvons souscrire aux commentaires du juge Hugessen lorsqu'il écrit:

> À mon avis, une personne «se réclamant» du breveté est une personne qui tire du breveté son droit d'utilisation de l'invention brevetée, à quelque degré que ce soit.[36]

Quant à nous, une personne *se réclamant* du breveté doit être une personne qui possède un droit ou un intérêt *dans le brevet* et non pas dans un article breveté.

De plus, rattacher le droit d'utilisation implicite d'un article breveté au droit corporel de propriété explique également le fait que le breveté ne puisse intenter d'action en contrefaçon contre l'acquéreur et tout autre acquéreur subséquent de cet article puisque, comme le juge Hugessen le dit lui même[37], le droit corporel de propriété *peut être invoqué contre tous* et donc, *a fortiori*, contre le breveté.

Outre l'aspect juridique, cette décision aura des effets sur un plan que nous qualifierons de pratique.

B. Questions d'ordre pratique

À ce point de vue, nous ne pouvons passer sous silence le risque de multiplication des actions en contrefaçon de brevet qui pourraient être intentées par une foultitude d'utilisateurs finaux d'articles brevetés. Et nous ne croyons pas que ce risque soit si limité que cela parce que, même si, comme le juge Hugessen l'écrit: «il est rare qu'un porteur d'une licence non exclusive de ce genre subisse en fait un préjudice autre que minime»[38], le préjudice peut exister.

Ensuite, nous pensons que donner la possibilité d'intenter une action en contrefaçon à l'utilisateur d'un article breveté pourrait avoir un effet sur les principes de libre concurrence. Quoi de plus tentant que de recourir à cette arme pour nuire à des concurrents prétendument utilisateurs d'articles contrefacteurs.

Enfin, le titulaire du brevet lui même ne verrait peut-être pas toujours d'un très bon oeil le fait d'être partie à une action en contrefaçon, tel que cela est mentionné à l'article 55(2) de la Loi.

36. Précité, note 1, p. 356.
37. Précité, note 1, p. 355.
38. Précité, note 1, p. 356.

D'une part, si l'article breveté a été vendu plusieurs fois, le titulaire du brevet risque de perdre complètement le contrôle sur l'article breveté et il pourrait se retrouver partie dans une action en contrefaçon avec des personnes envers lesquelles il n'a aucun intérêt à agir en contrefaçon.

D'autre part, étant donné le fait qu'il est «classique» que soit opposée en défense, à l'encontre d'une action en contrefaçon, la validité du brevet en cause, le titulaire d'un brevet pourrait être dans l'obligation d'engager des frais pour éviter de voir son brevet invalidé, alors qu'aucun intérêt commercial ou autre ne le lierait au demandeur.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous pensons que la décision de la Cour aurait été beaucoup plus aisée si l'on avait pu faire appel à la théorie dite de l'épuisement du droit.

Cette théorie, qui trouve application chez nos voisins américains, énonce que la vente d'un article breveté par le titulaire du brevet ou d'un licencié «épuise» les droits conférés par le brevet en regard de cette chose vendue.

Ce principe a, notamment, été accueilli dans la cause *United States* c. *The Univus Lens Company Inc.*, dans laquelle le juge Stone, de la Cour suprême des États-Unis, écrit ce qui suit:

> The full extent of the monopoly is the patentee's "exclusive right to make, use, and vend the invention or discovery". The patentee may surrender his monopoly in whole by the sale of his patent or in part by the sale of an article embodying the invention. His monopoly remains so long as he retains the ownership of the patented article. But sale of it *exhaust* the monopoly in that article and the patentee may not thereafter, by virtue of his patent, control the use or disposition of the article.[39] (nos italiques)

À la lumière de ces commentaires, n'y aurait-il pas lieu, afin d'éviter une solution aussi controversée que celle sous étude, de penser à introduire cette théorie en droit canadien des brevets?

39. (1942), 53 U.S.P.Q. 404 (U.S.S.C.) juge Stone, p. 408.