

ÉCLAIRCIR LES ZONES D'OMBRES DU TERME « EXPLOITATION » DANS LES REVENDICATIONS DE CONTREFAÇON DE BREVET

Publié le 9 mai, 2024

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

Dans une affaire récente, *Steelhead LNG (ASLNG) Ltd. v. Arc Resources Ltd. [Steelhead]*^[1], la Cour d'appel fédérale a examiné ce qui constitue l'« exploitation » d'une invention brevetée dans le contexte d'une contrefaçon en vertu de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*^[2].

Contexte

Les appelants sont titulaires du Brevet canadien n° 3 027 085 (le « Brevet ») qui porte sur des appareils, des méthodes et des systèmes de liquéfaction du gaz naturel^[3]. L'invention revendiquée — une installation flottante de gaz naturel liquéfié (une installation FGNL) — comprend trois éléments clés : (i) une conception modulaire flottante; (ii) un processus de liquéfaction refroidi à l'air; et (iii) des compresseurs électriques^[4].

Les appelants avaient divulgué aux intimés des informations confidentielles relatives au Brevet, notamment la conception d'une installation FGNL proposée^[5]. Les intimés ont ensuite préparé une étude de conception technique préliminaire pour une installation FGNL, qui contenait des dessins techniques et des spécifications, et ont divulgué l'étude de conception à des investisseurs et des parties prenantes potentiels^[6]. Les intimés n'ont pas fabriqué, construit ou vendu l'invention revendiquée dans le Brevet, et le système, la méthode ou l'appareil revendiqué n'existe nulle part au Canada^[7].

La question principale posée à la Cour consistait à déterminer si les intimés ont « exploité » l'invention revendiquée dans le Brevet, et si ces derniers ont par conséquent contrefait le Brevet, lorsqu'ils ont conçu, développé et commercialisé auprès d'investisseurs et de parties prenantes potentiels un concept de projet d'une installation FGNL comprenant la conception d'une installation FGNL qui, si celle-ci était construite, compromettrait les éléments essentiels du Brevet^[8].

Interprétation téléologique par les demandeurs de la notion d'« exploitation » au sens de la *Loi sur les brevets*

L'article 42 de la *Loi sur les brevets* définit les droits exclusifs accordés au titulaire du brevet en ces termes :

Tout brevet accordé en vertu de la présente loi [...] accorde, sous réserve des autres dispositions de

la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention [...]

[notre soulignement]

Les appelants ont examiné l'interprétation du terme « exploitation » par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* [Monsanto]^[9], et ont fait valoir que le terme « exploitation » comprend l'exploitation du but, de l'objet ou de l'avantage de l'invention à des fins commerciales. Ainsi, les appelants ont fait valoir qu'en utilisant l'étude de conception pour promouvoir leur projet d'une installation FGNL proposé auprès d'investisseurs et de parties prenantes potentiels, les intimés avaient « exploité » l'invention des appelants et enfreint les droits des appelants à l'égard de cette invention^[10].

Décision de la Cour fédérale

Le juge saisi de la requête n'était pas d'accord avec l'interprétation téléologique des appelants de ce que constitue une « exploitation ». Le juge saisi de la requête a plutôt conclu que les activités promotionnelles des intimés ne constituaient pas une « exploitation » du Brevet au sens de l'article 42 de la *Loi sur les brevets* et que les intimés n'avaient donc pas contrefait le Brevet.

Fait important, le juge saisi de la requête a conclu que le Brevet revendiquait une installation FGNL qui comportait des éléments physiques, à savoir une conception modulaire flottante, un procédé de liquéfaction refroidi à l'air et des compresseurs électriques, et qu'il ne revendiquait pas le concept de cette installation FGNL^[11]. Ainsi, pour prouver la contrefaçon au sens de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, les appelants devaient démontrer l'« exploitation » de l'invention brevetée, ce qui signifiait l'exploitation d'« un appareil, d'un système ou d'une méthode réel et physique utilisant un tel appareil », plutôt qu'une conception ou un dessin d'une telle invention^[12]. Étant donné qu'aucune installation FGNL telle que celle revendiquée dans le Brevet n'existait au Canada, le juge saisi de la requête a conclu que les activités des intimés ne constituaient pas une « exploitation » de l'invention brevetée.

Décision de la Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale a confirmé : (i) la décision du juge saisi de la requête de rejeter l'interprétation nouvelle et large du terme « exploitation » par les appelants en vertu de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*; et (ii) la conclusion du juge saisi de la requête selon laquelle les intimés n'ont pas utilisé l'invention revendiquée dans le Brevet^[13].

Pour parvenir à sa décision, la Cour d'appel fédérale a distingué les faits dont elle était saisie et ceux de l'arrêt *Monsanto*. Plus particulièrement, dans l'affaire *Monsanto*, l'intimé a conservé et planté des semences qui

contenaient les gènes et cellules brevetés en question, puis a récolté et vendu les plantes qui en ont résulté, lesquelles contenaient également les gènes et cellules brevetés en question. Selon la Cour suprême du Canada dans la décision *Monsanto*, cette « exploitation » de matériel breveté pour la production et l'avantage relevait de l'article 42 de la *Loi sur les brevets* [14]. Toutefois, dans les faits de l'espèce, les intimés n'ont jamais fabriqué ou construit le système ou l'appareil relatif à l'installation FGNL, ni reproduit la méthode revendiquée dans le Brevet.

En ce qui concerne l'« exploitation », la question principale à se poser est la suivante : « les activités du défendeur ont-elles privé l'inventeur, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par la loi? » [15] En répondant à cette question, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'« exploitation », au sens de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*, se rattachait à l'invention expressément décrite dans les revendications du Brevet, et non au but, à l'objet ou à l'avantage de cette invention [16].

À retenir

Le sens d'« exploitation » selon l'article 42 de la *Loi sur les brevets* se limite à l'invention revendiquée dans un brevet et ne comprend pas le but, l'objet ou l'avantage de cette invention. Ainsi, si l'invention brevetée se rapporte à un appareil et ne revendique pas la conception de cet appareil, le titulaire du brevet ne pourra pas prétendre qu'une autre partie a « exploité » l'appareil breveté en présentant la conception de cet appareil à des acheteurs éventuels.

[1] *Steelhead LNG (ASLNG) Ltd. v. Arc Resources Ltd.*, [2024 FCA 67](#) [*Steelhead*] (en anglais seulement).

[2] *Loi sur les brevets*, R.C. (1985), ch. P-4

[3] *Steelhead*, 7.

[4] *Steelhead*, 7.

[5] *Steelhead*, 10.

[6] *Steelhead*, 11.

[7] *Steelhead*, 18.

[8] *Steelhead*, 2. et par. 15.

[9] *Monsanto Canada Inc. Schmeiser*, [\[2004\] 1 R.C.S. 902, 2004 CSC 34](#) [*Monsanto*].

[10] *Steelhead*, 26. et par. 36.

[11] *Steelhead*, 24.

[12] *Steelhead*, 27.

[13] *Steelhead*, 34.

[14] *Steelhead*, par. 43; *Monsanto*, par. 69.

[15] *Steelhead*, par. 47; *Monsanto*, par. 35.

[16] *Steelhead*, 49. et par. 50.

par [Pablo Tseng](#), [Alex Buonassisi](#), [Ada Ang](#) (stagiaire)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis. Il est préférable d'obtenir un avis juridique spécifique.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., 2024