

*Capsule*

## **Le fardeau de preuve en matière de contrefaçon : une question qui tient à cœur !**

**Vanessa Udy\***

Il est bien établi en droit canadien et américain que le titulaire d'un brevet qui intente une poursuite en contrefaçon doit faire la preuve de ses allégations. Cependant, cette règle de preuve s'applique-t-elle dans le cas où une tierce partie cherche à obtenir un jugement déclaratoire établissant l'absence de contrefaçon ? La Cour suprême des États-Unis a décidé que, dans le cadre d'une requête pour jugement déclaratoire en non-contrefaçon, il incombe au titulaire d'un brevet de faire la preuve de la contrefaçon, même s'il agit à titre de partie défenderesse<sup>1</sup>. En d'autres termes, la demanderesse qui cherche à obtenir un jugement déclaratoire à l'effet qu'elle ne contrevient pas à un brevet n'a pas à faire la preuve d'absence de contrefaçon.

Mirowski Family Ventures, LLC (« Mirowski ») est le titulaire de certains brevets couvrant des stimulateurs cardiaques implantables. Medtronic, Inc (« Medtronic ») est partie à un contrat de licence qui lui permet de fabriquer et de commercialiser certains produits utilisant les brevets de Mirowski, moyennant le paiement de redevances sur les ventes de tels produits. Le développement, la fabrication ou la vente de tout produit non autorisé faisant emploi des brevets sous licence constituerait un acte de contrefaçon. Le contrat de licence prévoit que, advenant le cas où Mirowski soupçonnerait Medtronic de fabriquer ou de commercialiser un produit non autorisé qui ferait emploi des brevets sous licence, Medtronic aurait l'obligation de

---

© CIPS, 2014.

\* Avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. [Note de la rédaction: cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]

1. *Medtronic Inc v Mirowski Family Ventures LLC* (2014), 695 F3d 1266 (USSC).

payer des redevances sur les ventes de ce produit sur simple avis par Mirowski de la contrefaçon alléguée. En vertu de ce contrat, Medtronic ne peut se libérer de cette obligation de payer des redevances sans obtenir un jugement déclaratoire niant la contrefaçon.

Voilà une clause très favorable au concédant de la licence : elle lui permet d'obtenir compensation pour le préjudice subi en raison de l'emploi non autorisé de ses brevets tout en évitant les coûts d'un litige. En l'absence d'une telle clause, il aurait fallu que Mirowski intente un recours en contrefaçon et obtienne un jugement favorable enjoignant à Medtronic de lui payer une somme quelconque. De ce fait, en vertu du contrat, Mirowski a le droit d'obtenir compensation pour ces dommages, chiffrés à un pourcentage des ventes des produits réputés contrefaits, et Medtronic a une obligation de payer ces dommages, sans que Mirowski ait à entamer une poursuite judiciaire et à monter un dossier pour faire la preuve de la contrefaçon alléguée et du montant du préjudice.

En 2007, Mirowski a envoyé un tel avis à Medtronic alléguant que certains produits fabriqués ou vendus par ce dernier faisaient un usage non autorisé de deux de ses brevets relatifs à une invention qui provoque la contraction des ventricules du cœur en rythme avec le battement cardiaque. Medtronic a rejeté cette allégation et a intenté un recours en jugement déclaratoire.

La Cour de première instance a donné raison à Medtronic car, selon elle, Mirowski n'a pas fait la preuve de la contrefaçon des brevets. Toutefois, la Cour d'appel a infirmé la décision pour motif que le fardeau de preuve en cette instance appartenait plutôt à la partie demanderesse. Il aurait donc fallu que Medtronic prouve que son produit ne contrevenait pas aux brevets de Mirowski, ce qu'elle n'avait pas fait.

La Cour suprême des États-Unis a infirmé la décision de la Cour d'appel. Selon le juge Breyer, dans le cas d'une requête pour jugement déclaratoire en non-contrefaçon, le fardeau de preuve repose sur le breveté, même si ce dernier agit en qualité de partie défenderesse. La Cour s'est fondée sur trois principes juridiques pour en venir à cette conclusion.

Premièrement, il s'agit d'un principe bien établi en droit américain que le fardeau de la preuve en matière de contrefaçon repose généralement sur le titulaire du brevet.

Deuxièmement, bien que les règles gouvernant la requête en jugement déclaratoire soient différentes de celles applicables à une

requête introductive d'instance, par exemple, les règles substantives applicables à la cause demeurent pareilles. Le rôle procédural des parties peut paraître « inversé » par cette procédure : une partie qui serait normalement la défenderesse dans un recours en contrefaçon peut agir à titre de demanderesse dans une requête en jugement déclaratoire portant sur les mêmes faits. Malgré cela, la nature du recours n'opère pas un changement dans les droits substantifs des parties.

Troisièmement, l'attribution du fardeau de la preuve est une question de droit substantif. Le renversement du fardeau procédural ne modifie donc pas les règles de preuve applicables à la question de contrefaçon. Ainsi, en matière de contrefaçon de brevets, il demeure la responsabilité du titulaire du brevet d'en établir la preuve lorsqu'il agit à titre de défendeur à une requête en jugement déclaratoire.

La leçon que nous en tirons est que, en droit américain, lorsqu'une partie, normalement défenderesse à un recours en contrefaçon, intente une procédure pour obtenir un jugement déclaratoire, elle n'a pas à faire la preuve d'absence de contrefaçon. Que ce soit en tant que demande reconventionnelle ou en tant que défense, il incombe plutôt au titulaire du brevet alléguant la contrefaçon d'en faire la preuve.

En plus de ces principes juridiques, la Cour suprême a invoqué certaines justifications pratiques à l'appui de son raisonnement.

Selon le juge Breyer, le public a intérêt à connaître de façon certaine la portée d'un brevet. Un brevet confère certains avantages économiques à son titulaire en lui accordant un monopole sur l'exploitation de l'invention brevetée. Toutefois, ce monopole n'est pas absolu et des limites s'imposent. Plus particulièrement, il ne devrait pas être permis au titulaire d'un brevet d'élargir la portée de son monopole en exigeant le paiement de redevances pour l'exploitation de quoi que ce soit qui ne tombe pas sous la portée de son brevet.

Par ailleurs, on considère typiquement que le titulaire d'un brevet est mieux placé qu'une tierce partie pour expliquer la portée de son brevet. Il en découle que le titulaire est aussi la meilleure personne pour identifier et préciser comment un produit donné constitue une contrefaçon de son brevet. Si l'on exigeait que la demanderesse d'une requête en jugement déclaratoire fasse preuve de non-contrefaçon sans qu'elle n'ait connaissance des allégations de contrefaçon, elle devrait deviner toutes les allégations possibles que pourrait soulever le titulaire du brevet afin d'y répondre au préalable.

De plus, la Cour a jugé qu'il est souhaitable que le fardeau de preuve en matière de contrefaçon repose sur le titulaire du brevet afin de favoriser la cohérence des jugements portant sur le même brevet. L'attribution du fardeau de preuve en fonction de la nature de la procédure, augmenterait le risque d'obtention de jugements contradictoires portant sur un même brevet. Les jugements obtenus en première instance et en appel illustrent bien cette problématique : tandis que la Cour de première instance a décidé que Mirowski n'avait pas fait preuve de contrefaçon, la Cour d'appel, se basant sur la même preuve, a conclu que Medtronic n'avait pas démontré l'absence de contrefaçon des brevets de Mirowski par ses produits.

Selon le juge Breyer, l'attribution du fardeau de preuve en fonction des rôles procéduraux des parties engendrerait non seulement de la confusion, mais une multiplication des recours entre les parties. Les conclusions d'un jugement déclaratoire ne sont pas assorties d'ordonnances coercitives. Ainsi, si un juge refusait d'accorder un jugement déclaratoire faute de preuve conclusive de non-contrefaçon de la part de Medtronic, cette dernière pourrait tout de même continuer à fabriquer des produits non-autorisés. Afin de mettre fin définitivement à cette contrefaçon alléguée, il faudrait que Mirowski poursuive Medtronic en contrefaçon. Or, la Cour pourrait refuser un jugement en contrefaçon si Mirowski n'apporte pas une preuve suffisante à l'appui. Les parties se trouveraient donc dans une situation incongrue : d'une part, la Cour aurait refusé de se prononcer sur la non-contrefaçon ; d'autre part, elle aurait également refusé de se prononcer sur la contrefaçon. Il serait illogique de permettre l'encombrement des ressources judiciaires par une telle multiplication des recours lorsque ces derniers ne règlent pas la question en litige.

Présentement, aucun équivalent à la règle énoncée par la Cour suprême des États-Unis n'existe en droit québécois ou canadien.

Il incombe toujours au titulaire d'un brevet de faire la preuve de la contrefaçon<sup>2</sup>. Cependant, de même qu'en droit américain<sup>3</sup>, selon le droit québécois, il incombe normalement au requérant d'un jugement déclaratoire de prouver le bien-fondé des conclusions recherchées<sup>4</sup>. En pratique toutefois, la partie défenderesse à une requête en jugement déclaratoire en non-contrefaçon soumettra une preuve à l'effet qu'il y a eu contrefaçon.

---

2. *Monsanto Canada Inc c Schmeiser*, [2004] 1 RCS 902, au para 29.

3. *Declaratory Judgment Act*, 28 USC § 201 (1948).

4. Voir par exemple *Loi sur les brevets*, *supra*, note 3, au para 60(2) et art 2803 CcQ.

Les raisons pratiques invoquées par la Cour suprême des États-Unis sont convaincantes, mais ne sont aucunement déterminatives du droit québécois applicable aux mêmes faits. Il faudra donc attendre que nos tribunaux se prononcent sur la question pour connaître la règle de preuve au Québec.

