



T-1415-96

ENTRE :

THOMAS & BETTS, LIMITED,

demanderesse,

- et -

**PANDUIT CORP. et
PANDUIT (CANADA) LIMITED,**

défenderesses.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

Nature de l'instance

Les défenderesses ont présenté une requête en vertu de la règle 432.3 des *Règles de la Cour fédérale* en vue d'obtenir :

- a) une ordonnance de jugement sommaire rejetant la présente action, avec dépens de l'action et de la présente requête au taux maximum prévu à la colonne V du tarif;
- b) subsidiairement, une ordonnance de jugement sommaire rejetant la cause d'action de la demanderesse concernant les droits afférents à une marque de commerce qu'elle détiendrait sur la tête d'un collier de câblage de forme ovale, avec dépens de la présente requête au taux maximum prévu à la colonne V du tarif;
- c) subsidiairement, une ordonnance de jugement sommaire rejetant la cause d'action de la demanderesse concernant les droits afférents à une marque de commerce qu'elle détiendrait sur les mots BARB TIE, avec

dépens de la présente requête au taux maximum prévu à la colonne V du tarif;

- d) les autres ordonnances que la présente Cour peut estimer justes.

Les moyens soulevés dans la présente requête sont les suivants :

1. Le collier de câblage de forme ovale est la réalisation privilégiée d'un ou plusieurs brevets, maintenant expirés, et, par conséquent, il ne peut faire l'objet de droits afférents à une marque de commerce.
2. La demanderesse a revendiqué des droits afférents à une marque de commerce sur les mots BARB TIE. Or, elle n'a pas employé cette marque au Canada en liaison avec ses marchandises et, par conséquent, elle ne peut revendiquer des droits afférents à une marque de commerce sur cette marque.

À l'ouverture de l'audience sur la présente requête, les défenderesses ont indiqué qu'elles ne se fonderaient pas sur le moyen suivant soulevé dans la requête :

[TRADUCTION] La tête du collier de câblage de forme ovale qui, selon la demanderesse, serait une marque de commerce, est fonctionnelle et ne peut, par conséquent, faire l'objet de la protection accordée aux marques de commerce au Canada.

Déclaration

Le 14 juin 1996, la demanderesse a déposé la présente action dirigée contre les défenderesses. Dans sa déclaration, modifiée le 8 août 1996, la demanderesse sollicite essentiellement ce qui suit :

- a) une déclaration portant que les défenderesses ont usurpé sa marque de commerce non enregistrée, consistant en la forme ovale distinctive de la tête d'un collier de câblage;
- b) une déclaration portant que les défenderesses ont usurpé sa marque de commerce non enregistrée BARB TIE visant des colliers de câblage;
- c) une déclaration portant que les défenderesses font passer leurs marchandises et activités pour celles de la demanderesse;
- d) une injonction permanente interdisant d'autres actes de contrefaçon et d'imitation frauduleuse;
- e) des dommages-intérêts ou une comptabilisation des profits, au choix de la demanderesse.

Nature du produit

Dans les industries de la construction, des télécommunications et de l'informatique, entre autres, les faisceaux de câbles sont attachés ou «ficelés» ensemble au moyen de colliers en nylon. Ces colliers de câblage se composent d'une tête et d'une lanière. Pour les mettre en place, on enroule la lanière autour d'un ou de plusieurs câbles puis on en enfle le bout libre dans l'ouverture ajustée de la tête pour finalement serrer les câbles ensemble. Une fois tendue, la lanière forme avec le tête de serrage un noeud permanent qui maintient les câbles ensemble indéfiniment.

Les ventes mondiales de colliers de câblage se chiffrent par milliards; en fait il s'agit d'un produit de base que les électriciens considèrent presque comme un consommable.

Il existe deux types de colliers de câblage :

- a) Les colliers de câblage monopieces sont faits d'un seul matériau, généralement du nylon. L'ouverture de la tête de serrage comporte une griffe disposée de telle sorte que la lanière crantée ne peut avancer que dans un sens. L'ensemble griffe-cran agit comme un encliquetage.
- b) Les colliers de câblage deux pièces ont une languette de métal dans la tête de serrage (le reste du collier étant généralement en nylon comme dans le cas du collier monopiece). La languette de métal fixée dans la tête de serrage s'oppose au mouvement de la lanière en sens contraire à celui de l'enfilage. Lorsqu'on tire sur la lanière en sens contraire, la languette de métal s'enfonce dans celle-ci et la bloque en place.

La présente instance vise ce deuxième type de collier.

Marché

Les principaux concurrents au sein du marché des colliers de câblage au Canada sont Thomas & Betts et Panduit.

Thomas & Betts commercialise et vend des colliers de câblage monopieces au Canada sous le nom TY FAST, et des colliers de câblage deux pièces sous le nom TY RAP. Panduit fabrique et commercialise des colliers de câblage monopieces au Canada sous le nom PAN-TY, et des colliers de câblage deux pièces sous le nom BARB-TY.

Tous les colliers de câblage deux pièces vendus dans le commerce au Canada ont une tête ovale. Avant que Panduit lance son propre produit, vers 1994,

seule Thomas & Betts vendait des colliers de câblage deux pièces au Canada (les colliers de câblage TY-RAP). Les colliers de câblage deux pièces de Thomas & Betts avaient tous une tête de forme ovale.

Les colliers de câble monopieces ont des têtes de forme rectangulaire ou carrée.

Thomas & Betts a lancé son collier de câblage monopiece à tête carrée au Canada il y a trois ans environ, sous le nom de TY FAST.

Le tableau suivant présente les produits de Panduit et de Thomas & Betts ainsi que leurs caractéristiques :

<u>Monopieces/deux pieces</u>	<u>Forme de la tête</u>	<u>Nom commercial</u>	<u>Source</u>
Un morceau	Carré	PAN-TY	Panduit
Un morceau	Carré	TY-FAST	T & B
Deux morceaux	Oval	BARB-TY	Panduit
Deux morceaux	Oval	TY RAP	T & B

- 1. Premier moyen : Le collier de câblage de forme ovale est la réalisation privilégiée d'un ou plusieurs brevets, maintenant expirés, et, par conséquent, il ne peut faire l'objet de droits afférents à une marque de commerce.** ✓

Brevet expiré en cause

Le produit TY RAP de Thomas & Betts a fait l'objet du brevet canadien n° 753,010, intitulé « Self Clinching Bundling Strap », qui a été délivré le 21 février 1967 (le brevet Thomas & Betts)¹. Le brevet Thomas & Betts a expiré en 1984. L'invention concerne un collier de câblage de la nature de l'invention révélée dans le brevet américain

¹ Aussi appelé brevet Schwester.

n° 3,022,557, délivré à M. C. Logan et, plus particulièrement, un collier de câblage de cette nature qui réalise une amélioration en ce que le collier se sert et se bloque.

Les dessins du brevet Thomas & Betts présentent le collier de câblage TY RAP sous la forme d'un collier de câblage deux pièces dont la tête est de forme ovale. Les revendications ne font pas expressément mention de la tête ovale.

C'est la tête ovale simple présentée comme réalisation privilégiée dans les dessins du brevet de Thomas & Betts, que celle-ci a choisi de commercialiser et qui serait, selon elle, une marque de commerce, en tant que signe distinctif non enregistré.

Le brevet Thomas & Betts décrit l'objet de l'invention dans les termes suivants :

[TRADUCTION] L'invention a pour objet un collier de câblage en plastique du type décrit, que l'on enroule autour d'une pluralité d'éléments et qui se tend, se serre et se bloque autour de ces éléments sans l'aide d'un outil spécial ou d'un instrument assimilé.

....

L'invention a également pour objet un collier de câblage en plastique de construction extrêmement simple, peu onéreux et hautement efficace dans l'application envisagée.

....

Compte tenu de ce qui précède et d'autres objets imaginables de l'invention, le caractère inventif du concept réside dans la construction, la combinaison et l'agencement novateurs d'éléments dont la nouveauté est exposée plus particulièrement dans les revendications ci-annexées, l'invention elle-même, tant en ce qui concerne son organisation et son mode de fonctionnement que ses objets et avantages additionnels, se comprend mieux à partir de la description suivante d'une réalisation précise, illustrée par le dessin y joint.

....

« La tête 24 du collier S comporte un oeillet ajusté de forme ovale 26 ».

.....

« Le collier lui-même, ou autrement dit la lanière, est de section généralement ovale ».

....

« La forme et la section du corps 10 du collier S et celles de l'ouverture 30 de l'oeillet 26 sont sensiblement identiques mais géométriquement inversées pour permettre au corps 10 de s'enfiler dans l'ouverture et de former la boucle fermée recherchée ».

Les revendications du brevet Thomas & Betts exigent, notamment, un [TRADUCTION] « collier qui se sert et se bloque, formé d'une tête, d'un bout libre conique et d'une section de corps qui les unit... ».

Mémoire descriptif

La *Loi sur les brevets* exige ce qui suit :

27(3) Le mémoire descriptif doit :

- a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, tels que les a conçues son inventeur;
- b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention².

Le mémoire descriptif du brevet inclut le titre de l'invention, une description complète de l'invention permettant à une personne raisonnablement versée dans l'art de réaliser l'invention, des dessins et un exposé distinct de l'invention revendiquée, qui peut comporter une ou plusieurs revendications distinctes.

L'inventeur a le devoir, en toute bonne foi, de décrire la meilleure façon qu'il connaît de fabriquer l'invention et de ne laisser aucun doute quant à ce qui constitue l'invention sur laquelle il revendique un monopole. Les dessins constituent l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de décrire la façon dont l'invention doit être réalisée. Le mémoire descriptif doit aussi renfermer une description détaillée des réalisations privilégiées de l'invention. La divulgation doit décrire toutes les caractéristiques de l'invention définies dans les revendications. Celles-ci doivent définir distinctement et explicitement l'objet de l'invention pour laquelle un droit de propriété ou un privilège exclusif est revendiqué.

² L.R.C. (1985), ch. P-4, et ses modifications, par. 27(3) [auparavant, art. 34 et, anciennement, art. 36].

Dans l'arrêt *Noranda*³, la Cour suprême du Canada a énoncé les exigences relatives au mémoire descriptif d'un brevet :

[TRADUCTION] Les divulgations d'un mémoire descriptif doivent décrire deux choses : l'invention et le fonctionnement ou l'utilisation de l'invention ainsi que l'a conçue l'inventeur et relativement à chacune, la description doit être exacte et complète. L'objectif sous-jacent à cette exigence est qu'à l'expiration du monopole, le public, ne disposant que du mémoire descriptif, sera en mesure d'utiliser efficacement l'invention de la même manière que l'inventeur au moment de sa demande.

Dans l'arrêt *Consolboard*⁴, la Cour suprême du Canada a examiné à nouveau ce régime réglementaire et a décrit de la manière suivante l'objectif sous-jacent au mémoire descriptif visant un brevet :

L'article 36 [maintenant l'article 27] de la *Loi sur les brevets* est le pivot de tout le système des brevets. La description de l'invention qui y est faite est la raison pour laquelle l'inventeur obtient un monopole sur l'invention pour un certain nombre d'années. Comme le souligne Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (4^e éd.), à la p. 163, l'octroi d'un brevet est une sorte de marché entre l'inventeur d'une part et Sa Majesté, agissant pour le public, d'autre part. L'octroi a deux considérations :

[TRADUCTION] la première, c'est qu'il doit y avoir une invention nouvelle et utile, la seconde, l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole⁵.

Après avoir examiné la législation canadienne en matière de brevets depuis l'*Acte des brevets* de 1869, qui reprenait généralement la loi américaine de 1836, la Cour suprême a souligné qu'il s'y trouvait une distinction entre les « revendications » et le corps du mémoire descriptif :

³ *Noranda Mines Ltd c. Minerals Separation North American Corp.* (1949), 12 C.P.R. 102 (C.S.C.), à la p. 111.

⁴ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 145.

⁵ *Précité*, aux p. 154 et 155, le juge Dickson.

Essentiellement, ce qui doit figurer dans le mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation, c.-à-d., la partie descriptive de la demande de brevet, et les revendications) c'est une description de l'invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s'ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués.

Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 C.P.R. 102, à la p. 111, [1947] R. C. de l'É. 306, à la p. 316, Fox Pat. C. 130 :

[TRADUCTION] ... une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande⁶.

Dans l'arrêt *Catnic*⁷, lord Diplock a dit :

Le mémoire descriptif d'un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, rédigée en ses propres mots, à l'intention de tous ceux qui, sur le plan pratique, pourront s'intéresser à l'objet de l'invention (c.-à-d. « les hommes du métier »). Par sa déclaration, le breveté informe ces personnes de ce qu'il estime être les éléments essentiels du produit ou du procédé nouveau sur lequel des lettres patentes lui accordent un monopole. Ce ne sont que ces caractéristiques originales qu'il dit essentielles qui constituent ce qu'on appelle la « substance » de la revendication.

Par conséquent, seules les revendications définissent la portée du monopole octroyé⁸. Les revendications n'ont pas pour effet d'étendre la portée de l'invention décrite dans le mémoire descriptif mais plutôt de la limiter.

Dans l'arrêt *Pioneer*⁹, la Cour suprême du Canada a aussi défini l'octroi d'un brevet de la manière suivante :

Au Canada, l'octroi d'un brevet s'entend d'un genre de contrat entre l'État et l'inventeur par lequel ce dernier reçoit le droit exclusif

⁶ *Supra*, aux p. 156 et 157.

⁷ *Catnic Components Limited and another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183, aux p. 242 et 243.

⁸ *AT & T Technologies, Inc. c. Mitel Corp.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 238, à la p. 249.

⁹ *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Commissaire des brevets* (1989), 25 C.P.R. (3d) 257 (C.S.C.), aux p. 266 à 268.

d'exploiter pendant une certaine durée son invention en échange de la divulgation intégrale de son invention et du mode d'opération de celle-ci au public [...]

L'exploitation privilégiée du brevet, y compris la possibilité d'octroyer des licences d'exploitation, récompensera le travail intellectuel de l'inventeur tout en permettant un meilleur développement technique, notamment en éliminant la pratique des secrets commerciaux.

L'historique de la législation canadienne en cette matière démontre que l'obligation de divulguer l'invention a toujours été présente comme condition préalable à l'octroi d'un brevet [...]

Le paragraphe 36(1) a été édicté pour permettre aux compétiteurs de savoir quelles sont les limites à l'intérieur desquelles ils doivent s'abstenir de contrefaire le sujet de l'invention et de connaître quelle est leur marge de manoeuvre lorsqu'ils travaillent dans un domaine analogue à celui du breveté.

Le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération [...] Quant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation [...] et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande.

Plus récemment, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique¹⁰ a décrit l'exigence établie dans la *Loi sur les brevets* comme suit :

[TRADUCTION] En examinant l'objectif législatif sous-jacent à la *Loi sur les brevets*, il est utile de se rappeler la définition d'un brevet qu'a donnée lord Dunodin dans *Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills, Ltd.*, [1992] A.C. 269 (à la p. 281) :

[...] un brevet est un échange. En contrepartie du monopole qui lui est octroyé, le breveté divulgue au public une connaissance que celui-ci ne possède pas.

Par conséquent, lorsque la loi lui confère le droit exclusif d'exploiter son invention pendant une période déterminée, l'inventeur doit en contrepartie divulguer intégralement au public l'invention et la façon dont elle fonctionne. Lorsque le brevet expire, le public doit être en mesure d'utiliser l'invention aussi efficacement que l'inventeur.

¹⁰ *Forget v. Specialty Tools of Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 537, (C.A.C.-B.), à la p. 541.

La réalisation privilégiée que renferme le mémoire descriptif consiste en l'utilisation la plus appropriée de l'invention. Elle renseigne sur la façon de tirer profit de l'invention en donnant une description complète de la meilleure façon d'utiliser ou d'exploiter l'idée créatrice. Par ailleurs, les revendications indiquent la portée du monopole de l'inventeur et définissent les limites de la protection accordée par le brevet. Il s'agit des réalisations de l'invention sur lesquelles un droit de propriété ou un privilège exclusif est revendiqué.

L'inclusion d'une réalisation privilégiée dans une demande de brevet ne limite pas l'éventail des entités physiques visées par le brevet à ce qui y est décrit; par les revendications¹¹ sa portée continue d'être délimitée.

Ainsi que l'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Dableh*¹² :

Il est également clair que si les mots employés dans les revendications sont clairs et non équivoques, ils ne doivent pas être réduits ou restreints à la configuration optimale d'un brevet.

Le brevet expiré de la demanderesse ne fait mention d'aucune forme ovale dans ses revendications, mais la réalisation privilégiée divulguée dans le mémoire descriptif et les dessins qui l'accompagnent décrivent bel et bien une forme ovale.

Position des parties

La demanderesse (intimée) prétend qu'il est établi en droit que la protection que confère un brevet et les droits afférents à des marques de commerce ou une présentation coexistent indépendamment les uns des autres. L'avocat de la demanderesse admet que l'application des droits afférents à une marque de commerce ne sera pas autorisée si elle

¹¹ *Slater Elec., Inc. v. Thyssen-Bornemisza Inc.*, S.D.N.Y., 650 F. Supp. 444, à la p. 449.

¹² *Dableh c. Ontario Hydro* (1996), 68 C.P.R. (3d) 129, à la p. 144.

aura pour effet de prolonger artificiellement le monopole conféré par la *Loi sur les brevets*¹³.

Toutefois, l'avocat de la demanderesse fait valoir que, dans le brevet expiré, la forme ovale de la tête du collier n'est pas revendiquée à titre d'élément nouveau. Selon lui, après l'expiration du brevet en 1984, tout fabricant de colliers de câblage était libre de fabriquer de tels colliers munis d'une languette qui se sert et se bloque semblable à celle qui était revendiquée dans le brevet expiré, mais il ne pouvait configurer ou commercialiser ses colliers de câblage d'une manière qui porterait atteinte aux autres droits concomitants de la demanderesse, lesquels sont entièrement indépendants des droits afférents au brevet, en l'occurrence les droits afférents à une marque de commerce de la demanderesse sur sa tête de collier de câblage de forme ovale distinctive.

Selon l'avocat de la demanderesse, la véritable question à poser n'est pas de savoir si la forme ovale distinctive est divulguée dans le brevet, à titre de « réalisation privilégiée » ou autrement, mais plutôt si cette forme ovale est essentielle pour que les concurrents réalisent l'invention qu'il leur est interdit de réaliser pendant la durée du brevet. Cette règle a été formulée par le juge Shadur dans une affaire américaine récente, *Zip Dee Inc. v. Dometic Corp.*¹⁴ :

[TRADUCTION] Ce qu'il faut se demander [...] c'est si l'octroi d'une marque de commerce (et donc d'un monopole indéfini) sur la configuration d'un produit qui est revendiqué ou par ailleurs divulgué comme partie d'une invention visée par un brevet de modèle d'utilité qui empêcherait le public de copier ou d'utiliser l'invention elle-même.

Dans *Zip Dee*, il a été décidé que la configuration d'un produit décrite dans une revendication dépendante d'un brevet expiré pouvait être protégée par une marque de commerce. *A fortiori*, tel serait le cas lorsque la configuration du produit n'était que

¹³ *Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co.*, [1938] 2 D.L.R. 145 (C.P.), lord Russell, à la p. 150; *William Edge & Sons Ltd. v. William Niccols & Sons Ltd.* (1911), 28 R.P.C. 582 (Chambre des lords), lord Robson, à la p. 596.

¹⁴ 931 F. Supp. 602 (N.D.III. 1996), le juge Shadur, à la p. 611.

simplement divulguée dans le mémoire descriptif. Par conséquent, il appartient aux défenderesses de prouver que la configuration distinctive du produit de la demanderesse était nécessaire pour réaliser l'invention ou, pour reprendre les termes de *Zip Dee*, pour rivaliser efficacement au sein du marché des colliers de câblage.

L'avocat de la demanderesse a aussi cité les décisions américaines suivantes :

- *Kohler Co. v. Moen Incorporated*, 12 F.3d 632 (7th. Cir. 1993), juge en chef Coffey
- *Qualitex Company v. Jacobson Products Co., Inc.*, 131 L.Ed. 248 (U.S. S. Ct. 1995) juge suppléant Breyer
- *Application of Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925 (C.C.P.A. 1964) juge Almond
- *Clamp Manufacturing Co., Inc. v. Enco Manufacturing Co., Inc.*, 870 F.2d 512 (9th Cir. 1989) juge en chef Farris
- *Nabisco Brands, Inc. v. Conusa Corp.*, 722 F.Supp 1287 (M.D.N.C. 1989) juge suppléant Bullock
- *Ferrari S.P.A. Esercizio v. Roberts*, 944 F.2d 1235 (6th. Cir. 1991) juge en chef Ryan
- *Hubbell Incorporated v. Pass & Seymour, Inc.*, 883 F.Supp 955 (S.D.N.Y. 1995) juge suppléant Sweet
- *Dogloo, Inc. v. Daskocil Manufacturing Co., Inc.*, 893 F.Supp 911 (C.D.CaL. 1995) juge suppléant Collins
- *Kransco Manufacturing, Inc. v. Hayes Specialities Corp.*, 1996 U.S. App. LEXIS 2459 (Fed. Cir. 1996) juge en chef Archer
- *Mechanical Plastics Corp, Ltd. v. Tital Technologies, Inc.*, 823 F.Supp 1137 (S.D.N.Y. 1993) juge suppléant Briant

Les défenderesses (requérantes) prétendent que si la demanderesse réussit à faire valoir les droits afférents à une marque de commerce qu'elle revendique, il sera alors impossible à quiconque d'utiliser l'invention de la manière précise dont la demanderesse l'a utilisée pendant la durée du brevet. Le public ne sera pas en mesure d'utiliser pleinement l'invention. Les défenderesses font valoir que le public est libre de suivre les indications qui figurent dans le mémoire descriptif du brevet expiré.

L'avocat des défenderesses se fonde sur le passage suivant tiré de Fox¹⁵ :

[TRADUCTION] Un fabricant ne peut être reconnu coupable d'imitation frauduleuse s'il fabrique des marchandises conformément à un brevet expiré et si la seule similitude entre les biens concurrents réside dans l'apparence des

¹⁵ Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 3^e éd., 1972, p. 560.

marchandises ainsi fabriquées et en l'application sur ceux-ci du nom par lequel les biens fabriqués étaient devenus connus.

L'avocat des défenderesses se fonde aussi sur l'énoncé du président Thorson dans l'arrêt *Noranda*¹⁶, que la Cour suprême du Canada a cité et approuvé par la suite¹⁷ :

[TRADUCTION] ... une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande.

L'avocat des défenderesses se fonde également sur un certain nombre de décisions américaines. Plus particulièrement, la Cour de district fédérale américaine¹⁸ a examiné la question de savoir si un brevet américain expiré divulguant le collier de câblage deux pièces de Thomas & Betts a une incidence sur le droit de celle-ci de revendiquer des droits afférents à une marque de commerce sur la forme de la tête du collier de câblage. Le tribunal américain a statué que [TRADUCTION] « le droit de copier qui découle de la Loi sur les brevets donne à Panduit le droit de copier le collier de câblage à tête ovale divulgué dans le brevet Schwester sans craindre » de violer la loi fédérale américaine sur les marques de commerce.

Dans cette décision, il a été statué que :

[TRADUCTION] ... Après avoir accordé à T&B un monopole d'une durée de 17 ans, le public s'attendait à bénéficier d'un marché des colliers de câblage concurrentiel.

Toute mesure moindre qu'une règle stricte selon laquelle le meilleur mode divulgué dans un brevet peut être copié ne répondrait pas à ces attentes. Si un concurrent éventuel doit subir la menace d'un litige intenté en vertu de la *Lanham Act* pour avoir « copier servilement » l'invention, cela aurait pour effet de miner sérieusement la Loi sur les brevets¹⁹.

En examinant si le droit d'utiliser la réalisation privilégiée devrait être restreint aux aspects de cette réalisation dont la fonctionnalité est prouvée, le tribunal américain a conclu ainsi :

[TRADUCTION] ...[L]'adoption d'un critère de fonctionnalité soulèverait les mêmes problèmes et préoccupations. La fonctionnalité peut devenir une question de fait compliquée... Un critère net qui autorise le « copiage servile » du « meilleur mode » d'invention divulgué dans le brevet de modèle d'utilité expiré sert mieux l'intérêt public, ainsi que l'a exprimé le Congrès dans la Loi sur les brevets, tout en préservant la protection offerte par la *Lanham Act* pour les méthodes de commercialisation du produit de manière à empêcher les sources de confusion²⁰.

¹⁶ *Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 C.P.R. 102; [1947] C. de l'É. 306.

¹⁷ *Supra*, aux p. 156 et 157.

¹⁸ *Thomas & Betts v. Panduit*, 935 F. Supp. 1399. à la p. 1407 (N.D. III 1996).

¹⁹ *Supra*, à la p. 1408.

²⁰ *Supra*, à la p. 1409.

La décision du tribunal américain était fondée sur des arrêts antérieurs de la Cour suprême des États-Unis, qui a statué de diverses manières ce qui suit :

[TRADUCTION] Lorsqu'un brevet expire, le monopole qu'il confère expire aussi, et le droit de fabriquer l'objet -- y compris le droit de le fabriquer dans la forme précise qu'il avait lorsqu'il a été breveté -- est transmis au public²¹.

Il va de soi qu'à l'expiration d'un brevet, le monopole octroyé par le brevet s'éteint et le droit de fabriquer l'objet anciennement visé par le brevet tombe dans le domaine public. C'est à cette condition que le brevet est octroyé. Il s'ensuit, naturellement, qu'à l'expiration du brevet, le droit de fabriquer la machine dans la forme où elle a été construite pendant la durée du brevet est transmis au public²².

En vertu des lois sur les brevets, l'invention visée par un brevet est non seulement transmise au public à l'expiration du brevet, mais le public a ainsi droit de partager l'achalandage que le breveté a réalisé relativement à l'objet ou au produit breveté parce qu'il jouissait du monopole que lui conférait le brevet. Par conséquent, nous avons conclu que le breveté ne peut empêcher le public de profiter de cet achalandage ou d'obtenir, dans quelque mesure que ce soit, une continuation de son monopole en ayant recours aux lois sur les marques de commerce et l'enregistrement à titre de marque de commerce de tout objet descriptif déterminé figurant dans le mémoire descriptif, les dessins ou les revendications d'un brevet expiré, que cet objet décrive ou non les éléments essentiels de l'invention ou des revendications²³.

[L'inventeur] peut conserver le secret de son invention et en recueillir les fruits indéfiniment. C'est en contrepartie de la divulgation de ce secret et des avantages qui en résultent pour la collectivité qu'un brevet est octroyé. La jouissance exclusive du brevet lui est garantie pendant 17 ans, mais à l'expiration de cette période, la connaissance de l'invention est transmise au public, qui peut ainsi réaliser l'invention et tirer profit de son utilisation sans restriction²⁴.

L'avocat des défenderesses a aussi souligné l'extrait suivant tiré de l'affaire

*Shredded Wheat*²⁵ :

[TRADUCTION] Leurs seigneuries estiment souhaitable d'ajouter quelques autres remarques. Elles en sont venues à cette décision sans se fonder expressément sur l'existence des brevets expirés. Toutefois, elles estiment qu'il est difficile de concevoir qu'un fabricant puisse dans un tel cas être jugé coupable d'imitation frauduleuse s'il fabriquait l'objet conformément aux brevets expirés...

²¹ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Col.*, 376 U.S. 225, à la p. 230 (1964).

²² *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169, à la p. 185 (1896).

²³ *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249, à la p. 256 (1945).

²⁴ *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. (1933) 178, aux p. 186 et 187.

²⁵ *Supra*, à la p. 160.

Conclusion

Au Canada, les lois fédérales sur les brevets et les marques de commerce coexistent depuis de nombreuses décennies. Ces lois peuvent offrir une protection concomitante.

Toutefois, le breveté ne peut faire valoir des droits afférents à une marque de commerce sur la façon même dont un brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention. Selon moi, il existe de bonnes raisons de principe pour ne pas prolonger le monopole octroyé par un brevet de cette manière ou inciter le public, par expérimentation, à réaliser l'invention d'une manière différente de celle divulguée dans le mémoire descriptif. Exiger d'un fabricant dans ces circonstances qu'il expérimente une configuration différente ou établisse que la configuration est principalement fonctionnelle équivaut à restreindre l'utilisation qui peut être faite de l'invention divulguée dans un brevet expiré²⁶.

En l'espèce, l'invention consiste en une lanière d'attache en plastique de la nature décrite, qui réalise une amélioration qui se serre et se bloque. La tête constitue un élément essentiel de l'invention. Dans la demande de brevet, l'inventeur décrit la configuration ovale de la tête comme la réalisation privilégiée. Les dessins du brevet présentent le collier de câblage comme un collier de câblage deux pièces ayant une tête de forme ovale. Le breveté a dit que l'utilisation efficace de l'invention suppose une tête ovale. La demanderesse fait valoir que cette tête de forme ovale est devenue un signe distinctif qui ne peut être copié.

En l'espèce, nous ne nous préoccupons pas de la contrefaçon d'un brevet, mais de l'utilisation d'un brevet expiré dans une situation où le public a le droit de fabriquer les biens conformément à ce brevet. Le breveté ne peut se fonder sur le caractère distinctif que

²⁶ Dans *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, aux p. 476 et 477, la Cour d'appel fédérale a statué que l'enregistrement d'une marque principalement fonctionnelle constituait une restriction à la fabrication et au commerce étant donné qu'il équivalait dans les faits à un brevet ou un dessin industriel sous le couvert d'une marque de commerce.

sa présentation peut avoir acquise pendant la durée du monopole pour priver le public de la pleine utilisation de l'invention divulguée dans son brevet expiré. Il peut se fonder sur d'autres façons d'utiliser les marques de commerce pour distinguer la provenance de ses marchandises.

Le raisonnement du juge Peterson dans l'affaire *Moore's Modern Methods*²⁷ est instructif :

[TRADUCTION] On voit valoir qu'une marque devrait être enregistrée, laquelle marque présente dans les faits des perforations qui ont été utilisées et faites au moyen de l'invention protégée par le brevet.

Le brevet expirera en 1920. Quelle sera la situation alors si la demande actuelle est accueillie? Il faut reconnaître qu'il sera impossible pour quiconque d'utiliser l'invention de la manière précise dont les requérants actuels l'ont utilisée pendant la durée du brevet. Autrement dit, le public en général sera libre d'utiliser l'invention, pourvu qu'il ne perce pas de trous dans des feuilles mobiles de la nature précise qui est indiquée dans la présente demande. Cela me semble signifier qu'à l'expiration du brevet, le public n'est pas libre d'utiliser pleinement l'invention de la manière précise dont les brevetés l'utilisaient pendant la durée du brevet et j'estime, pour cette raison, que la présente demande devrait être rejetée et, en conséquence, je la rejette.

Je suis d'avis que les sources américaines citées par l'avocat des défenderesses reflètent l'analyse dégagée dans l'ouvrage de Fox et dans l'arrêt *Noranda* au Canada, ainsi que dans les affaires *Shredded Wheat* et *Moore's* au Royaume-Uni.

Je suis persuadé que la seule question sérieuse soulevée dans la présente demande est une question de droit, aucun des faits pertinents n'étant contesté. En vertu de la règle 432.3(3), le juge peut se prononcer sur cette question et octroyer un jugement sommaire en conséquence. Il ne serait pas injuste de trancher cette question par voie de jugement sommaire.

En conséquence, pour ce qui est de la présente demande, j'accueille la requête en jugement sommaire.

²⁷ (1918), 36 R.P.C. 6, aux p. 12 et 13.

2. *Deuxième moyen : La demanderesse a revendiqué des droits afférents à une marque de commerce sur les mots BARB TIE. Elle n'a pas employé cette marque au Canada en liaison avec ses marchandises et, par conséquent, elle ne peut revendiquer des droits afférents à une marque de commerce sur cette marque.*

Les allégations donnant lieu à cette revendication figurent aux paragraphes 19 à 23 et 27 à 32 de la déclaration.

La Cour fédérale du Canada n'a compétence à l'égard de l'imitation frauduleuse que dans la mesure où cette imitation concerne des marques de commerce²⁸.

Les articles 2 et 4 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985) ch. T-13, et ses modifications, définissent l'emploi d'une marque de commerce. Toute conclusion quant à la question de savoir si un ensemble déterminé de faits constitue un emploi est une question de droit. Il n'appartient pas au déposant de le déterminer. Le déposant doit établir les faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut être tirée²⁹.

Les défenderesses (requérantes) allèguent qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce formée des mots BARB TIE. La demanderesse admet qu'il n'existe aucun enregistrement pour les mots BARB TIE et aucune preuve d'utilisation écrite de ces mots en liaison avec des colliers de câblage au Canada ou ailleurs. Toutefois, l'avocat de la demanderesse fait valoir qu'il existe une preuve d'emploi oral et que cet emploi, même en l'absence d'emploi écrit, permet d'établir l'emploi et le caractère distinctif.

Dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, il appartient à l'intimé de faire valoir ses meilleurs arguments. Les affidavits produits par la demanderesse (intimée) ne fournissent pas la preuve de l'emploi d'une marque de commerce. Seul un des témoins

²⁸ *Asbjorn Horgard c. Gibbs Nortac* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.).

²⁹ *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 186.

de la demanderesse (M. Reginald Clark) a indiqué qu'il avait employé les mots « barb tie » pour désigner les colliers de câblage de la demanderesse ou qu'il avait entendu d'autres personnes employer ces mots. Toutefois, il n'a pas été en mesure de se rappeler une occasion précise où une personne avait employé les mots « barb tie » pour désigner l'un des colliers de câblage de la demanderesse.

Même si cinq affidavits signés par des entrepreneurs en électricité de partout au Canada ayant dans les faits utilisé les colliers de câblage de la demanderesse ont été déposés, aucun des déposants n'a déclaré qu'il désignait les colliers de câblage de la demanderesse par les mots « barb tie ».

L'avocat des défenderesses se fonde sur la décision *Playboy Enterprises Inc. c. Germain (N° 1)*³⁰ où le juge Pinard a conclu qu'une marque de commerce doit être quelque chose de visible. Il ne m'est pas nécessaire de fonder ma décision sur cette conclusion étant donné que j'ai conclu qu'aucun fait n'indique qu'il existe une question sérieuse à instruire.

L'avocat de la demanderesse se fonde sur l'énoncé de Wadlow selon lequel il est possible que les mots deviennent distinctifs du fait de leur adoption publique spontanée³¹. Même si je devais accepter ce principe comme constituant une preuve d'emploi aux fins des marques de commerce au Canada, il n'existe dans le cadre de la présente requête aucune preuve que le public connaissait les mots « barb tie » et qu'il les associait au produit de la demanderesse.

Je suis convaincu qu'il n'y a aucune question sérieuse à instruire relativement à la présente demande et j'accueille donc la requête en jugement sommaire à cet égard.

³⁰ (1987) 16 C.P.R. 517, à la p. 523.

³¹ Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres : Sweet & Maxwell 1995), au par. 606.

Une ordonnance rejetant l'action sera rendue.

Les défenderesses ont droit de faire taxer un seul mémoire de frais relativement à la requête conformément à la colonne III du tarif B.

J.E. DUBÉ

Juge

Ottawa (Ontario)
23 avril 1997

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, P.L.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-1415-96

INTITULÉ DE LA CAUSE : THOMAS & BETTS, LIMITED c.
PANDUIT CORP. et PANDUIT
(CANADA) LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : 1^{er} avril 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR Monsieur le juge Richard

EN DATE DU : 23 avril 1997

ONT COMPARU :

M^e Marek Nitoslawski
M^e Brian J. Stammer POUR LA DEMANDERESSE

M^e Bruce W. Stratton POUR LES DÉFENDERESSES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier POUR LA DEMANDERESSE
Avocats et procureurs
Montréal (Québec)

Dimock Stratton Clarizio POUR LES DÉFENDERESSES
Avocats et procureurs
Toronto (Ontario)