

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20220228

Dossier : T-893-21

Référence : 2022 CF 276

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2022

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

WI-LAN INC.

**demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)**

et

APPLE CANADA INC. ET APPLE INC.

**défenderesses
(demandereses reconventionnelles)**

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1] Wi-Lan Inc. (Wi-Lan) poursuit Apple Canada Inc. et Apple Inc. (collectivement, Apple), alléguant que les iPhones, les iPads et les Apple Watches qui utilisent les technologies de communications mobiles 4G et 5G contrefont plusieurs revendications de son brevet 159. Wi-Lan cherche à obtenir, entre autres réparations, une injonction, la saisie de tous les appareils

contrefaits et une indemnité, soit sous la forme d'une restitution des bénéfices réalisés par Apple du fait de la contrefaçon, soit sous la forme de dommages-intérêts pour compenser les pertes subies. Il est admis que Wi-Lan est une entité non pratiquante, en ce sens qu'elle n'utilise pas elle-même la technologie brevetée. Par conséquent, les dommages-intérêts prendraient la forme de redevances raisonnables.

[2] Apple dépose la présente requête afin d'obtenir une ordonnance par laquelle la question de savoir si le brevet est valide et contrefait serait tranchée avant toutes les questions liées à la réparation, et de façon séparée. Plus particulièrement, l'objectif de la disjonction est de faire en sorte que les questions du droit de Wi-Lan à une injonction et à la saisie des appareils contrefaits, de son droit de choisir entre la restitution des bénéfices ou les dommages-intérêts, et du calcul de ces montants, soient tranchées ultérieurement à l'occasion d'un deuxième procès, dans l'éventualité où la première phase du procès se solde par un jugement déclarant que le brevet est valide et contrefait.

[3] Les ordonnances de disjonction ne sont pas inhabituelles dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet. En revanche, il est très inusité que la question du droit d'un demandeur à une injonction soit reportée à la deuxième phase. Une seule autre affaire semblable a été portée à l'attention de la Cour (*Abbott Laboratories c Janssen Inc.*, T-1310-09, décision non publiée du protonotaire Aalto datée du 26 septembre 2011).

[4] La Cour peut tenir compte de nombreux facteurs pour juger si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire et accueillir la requête en disjonction. Toutefois, ces facteurs ne sont pas

des « critères » ni une formule, mais plutôt des outils pour aider la Cour à répondre à la question fondamentale suivante : est-il plus probable qu'improbable qu'une ordonnance de disjonction donne lieu à la décision la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse qui soit et justifiera-t-elle ainsi qu'on prive la demanderesse du droit fondamental d'obtenir le règlement de toutes les questions en litige dans le cadre d'un seul et même procès (*South Yukon Forest Corp. c Canada*, 2005 CF 670 aux para 3 et 4; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263 au para 7).

[5] Pour s'assurer que la réponse à cette question penche nettement en sa faveur, Wi-Lan a fait l'importante concession qui suit : si l'affaire n'est pas disjointe, elle renoncera à sa demande de restitution des bénéfices et limitera sa demande de réparation en argent à des dommages-intérêts sous forme de redevances raisonnables. La demanderesse dans l'affaire *Apotex Inc. c H. Lundbeck A/S*, 2012 CF 414 avait fait une concession semblable pour éviter une ordonnance de disjonction. Aux paragraphes 38 et 42, la Cour a écrit :

38 Toute partie dispose d'un droit fondamental, selon un principe élémentaire de droit, soit de requérir que toutes les questions en litige dans son affaire soient réglées dans un même procès. Lorsqu'une ordonnance de disjonction est demandée, ainsi, c'est toujours à la partie requérante qu'il incombe de démontrer, compte tenu de la preuve et de tous les faits d'espèce (notamment la nature des demandes, le déroulement du litige, les questions en litige et les mesures de redressement recherchées), que, selon toute vraisemblance, la disjonction permettrait de statuer sur le bien-fondé de l'action d'une manière qui soit juste et représente la solution la plus expéditive et la plus économique (*Apotex Inc c Bristol-Myers Squibb Co*, 2003 CAF 263). Il est toutefois vrai également, comme Apotex l'a souligné, que la disjonction tend à constituer la règle plutôt que l'exception dans les affaires de droit de la propriété intellectuelle. Il en est ainsi, selon moi, non seulement parce que les actions dans le domaine ont tendance à être complexes – les questions scientifiques et financières en jeu ont souvent un caractère spécifique et les autres parties répugnent

en général à partager des renseignements commerciaux ou financiers sensibles avec d'éventuels concurrents avant que l'obligation en soit établie –, mais aussi principalement en raison de la nature des redressements disponibles et recherchés dans les actions en contrefaçon. Le demandeur ayant gain de cause dans une telle action a droit aux dommages-intérêts justifiés par la contrefaçon, mais il a aussi le droit de plutôt choisir comme redressement la comptabilisation des profits réalisés par le défendeur. Puisque le droit de choisir la comptabilisation est de caractère discrétionnaire, les parties, en l'absence de disjonction, ne sauront qu'une fois le jugement final rendu si le demandeur dispose ou non de ce choix. Sans disjonction, ainsi, les deux parties devront nécessairement effectuer et subir un interrogatoire préalable et il faudra nécessairement que du temps soit consacré au procès à la présentation d'éléments de preuve relativement aux recettes et aux dépenses des deux parties, et ce, même si les profits et pertes d'une seule partie pourront, dans les faits, servir de fondement à une adjudication des dépens. C'est cette perte d'efficacité inhérente qui, à mon avis, justifie le plus souvent la délivrance d'une ordonnance de disjonction.

[...]

42 La volonté d'une partie de réduire si sensiblement la portée des questions en litige, éventuellement au risque de compromettre ses droits substantiels, pour qu'il soit statué sur la question soumise à la Cour d'une manière qui soit juste et représente la solution la plus expéditive et la plus économique, est un facteur devant compter pour beaucoup dans l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire.

[Non souligné dans l'original]

[6] À l'inverse, si la requête en disjonction est accueillie, Wi-Lan continuera de revendiquer son droit de choisir entre des bénéfices et des dommages-intérêts, avec toutes les pertes d'efficacité inhérentes qu'une telle avenue comporte.

[7] Pour bien comprendre les deux issues possibles à la concession proposée par Wi-Lan, il importe d'établir les questions qui seront examinées pour déterminer la réparation en l'espèce.

Les parties ne s'entendent pas sur la complexité de ces questions, mais conviennent que celles-ci se posent et qu'elles doivent être prises en compte dans la détermination de la réparation réclamée.

[8] Wi-Lan allègue que les appareils en cause doivent utiliser la technologie brevetée pour interagir avec normes de la 4G et de la 5G et être compatibles avec celles-ci. Autrement dit, si un appareil est compatible avec la 4G ou la 5G, il est nécessairement contrefait. Apple conteste cette allégation, mais soutient que si elle était vraie, alors le brevet 159 serait un « brevet essentiel à une norme ». Apple prétend qu'en droit, si un brevet est dit essentiel au respect d'une norme, alors le breveté ne peut pas réclamer une injonction, la saisie des appareils contrefaits ou la restitution des bénéficiaires, et la seule réparation pour contrefaçon à laquelle il a droit est une redevance respectant des modalités justes, raisonnables et non discriminatoires.

[9] Jusqu'ici, les notions de brevet essentiel à une norme et de redevances justes, raisonnables et non discriminatoires ont été appliquées aux États-Unis, mais pas au Canada. Les questions de savoir si ces notions devraient être intégrées au droit canadien et, le cas échéant, les critères à appliquer pour établir si un brevet donné est essentiel à une norme et si les droits d'un breveté sont aussi limités que le laisse entendre Apple, ainsi que la méthode de calcul d'une redevance juste, raisonnable et non discriminatoire, ne sont toujours pas tranchées. Par conséquent, on peut soutenir, mais sans certitude, que si le brevet 159 est « essentiel » à la compatibilité aux normes 4G et 5G, comme le prétend Wi-Lan, alors le brevet est nécessairement un brevet essentiel à une norme. On peut aussi soutenir, mais là encore, sans certitude, que si le brevet 159 est essentiel à une norme, Wi-Lan ne peut pas réclamer comme mesures de réparation

une injonction, la restitution des bénéfices ou la saisie-contrefaçon. Ainsi, puisque la disjonction proposée par Apple entraîne le report à un deuxième procès de la question du droit à toutes les mesures de réparation, de même que la question de savoir si le brevet 159 est essentiel à une norme, l'ensemble des questions suivantes feraient partie de l'interrogatoire préalable et de l'instruction lors de la phase des « mesures de réparation » :

1. Le brevet 159 est-il essentiel à une norme?
2. Si le brevet est essentiel à une norme, quel est le montant juste, raisonnable et non discriminatoire de la redevance pour les appareils contrefaits?
3. Si le brevet n'est pas essentiel à une norme, quel est le montant d'une redevance raisonnable pour les appareils contrefaits?
4. Wi-Lan a-t-elle droit à une injonction?
5. Wi-Lan peut-elle réclamer la saisie des appareils contrefaits?
6. Wi-Lan peut-elle réclamer la restitution des bénéfices?
7. Si Wi-Lan peut réclamer la restitution des bénéfices, quelle est la part des bénéfices attribuables à la contrefaçon, y compris les ventes de produits complémentaires?

[10] Si, à l'occasion d'un procès à en deux phases, le juge conclut que le brevet est invalide ou qu'il n'a pas été contrefait, aucune des questions ci-dessus ne fera l'objet d'interrogatoires préalables ou d'une instruction. À l'inverse, étant donné la concession de Wi-Lan, les

interrogatoires préalables et l’instruction, en l’absence d’une disjonction, auraient nécessairement lieu, mais à l’égard des seules questions suivantes :

1. Le brevet 159 est-il essentiel à une norme?
2. Si le brevet est essentiel à une norme, quel est le montant juste, raisonnable et non discriminatoire de la redevance pour les appareils en cause?
3. Si le brevet n’est pas essentiel à une norme, quel est le montant d’une redevance raisonnable pour les appareils en cause?
4. Wi-Lan a-t-elle droit à une injonction?
5. Wi-Lan peut-elle réclamer la saisie des appareils contrefaits?

[11] Comme on peut le constater, la disjonction proposée par Apple ne permet de réaliser des économies que si la société obtient entièrement gain de cause lors de la phase relative à la responsabilité. Si, au contraire, Wi-Lan parvient à démontrer que certaines revendications du brevet sont valides et qu’elles sont contrefaites par certains appareils, alors le fait de ne pas procéder à la disjonction de l’instance constituera une source d’économies importantes par rapport à une disjonction, car ainsi ne seraient plus nécessaires les interrogatoires préalables et la présentation de la preuve en lien avec les bénéfices réalisés par Apple sur l’ensemble des appareils, y compris sur les ventes complémentaires. Ce sont là des questions très complexes qui exigent des interrogatoires préalables approfondis et une preuve abondante. Comme ces questions sont manifestement séparées et distinctes des autres questions afférentes aux mesures

de réparation, les économies réalisées du fait de ne pas procéder à la disjonction sont claires et importantes.

[12] Il est inconcevable en droit de tenir compte, lors de l'examen de la question de savoir si la disjonction permettrait de réaliser des économies appréciables, de l'argument selon lequel le défaut, par la partie demanderesse, d'établir la responsabilité entraînerait une économie de la totalité des coûts liés à l'établissement des mesures de réparation (*Alcon Canada Inc. c Apotex Inc.*, 2016 CF 898 au para 12; *Rovi Guides Inc v BCE Inc et al*, ordonnance de la protonotaire Aylen datée du 30 août 2018, dossier de la Cour fédérale T-113-18 au para 17; *Value Village Market (1990) Ltd c Value Village Stores Co*, [1999] ACF n° 1663 au para 7). Si l'on estime que la possibilité de réaliser des économies appréciables ou importantes est un motif suffisant pour procéder à la disjonction de l'action, alors ces économies doivent découler de la probabilité que la décision rendue à l'égard des questions à la première phase mènerait intrinsèquement à la réduction de la portée des questions soumises à la deuxième phase, quelle que soit la décision rendue. Cette probabilité inhérente vient habituellement de la nature des questions à trancher lors de la première phase. C'est notamment le cas lorsqu'un demandeur cherche à obtenir une réparation sous forme de restitution des bénéfices ou de dommages-intérêts : une fois établi le droit de choisir, le demandeur peut devoir exercer son option, ce qui élimine du même coup la nécessité de tenter toute forme de quantification.

[13] Apple n'a pas su démontrer que le fait de trancher les questions lors de la première phase du procès entraînera vraisemblablement la réalisation des économies. Apple soutient par ailleurs qu'une décision quant à la question de la responsabilité pourrait réduire le nombre de

revendications en litige ou le nombre d'appareils pour lesquels des redevances ou des bénéfices pourraient devoir être calculés. C'est toutefois une possibilité purement théorique et non corroborée par les allégations formulées durant les plaidoiries, par un quelconque élément de preuve ou par un argument convaincant. L'expert d'Apple est d'avis qu'une réduction du nombre de revendications influencerait sur l'évaluation des dommages-intérêts, mais n'explique pas le fondement de cette hypothèse. Apple tient pour acquis qu'une décision quant à la question de la responsabilité pourrait se traduire par la réduction du nombre d'appareils à l'égard desquels des redevances doivent être calculées. Pourtant, les allégations de contrefaçon sont simples et générales : si un appareil est compatible avec les normes 4G ou 5G, il y a nécessairement contrefaçon. Apple a présenté une dénégation générale de cette allégation. Aucune allégation ou indication au dossier ne laisse entendre que la manière dont les appareils en cause interagissent avec les normes varie selon la plateforme, la version ou le type d'appareil et donc que les conclusions relatives à la contrefaçon pourraient différer d'un appareil à un autre. Ainsi, la prétention d'Apple voulant qu'un procès sur la question de la responsabilité réduise probablement le nombre d'appareils contrefaits ou apporte une quelconque certitude sur tout ce qui touche à l'évaluation des dommages est purement hypothétique.

[14] L'autre tentative d'Apple de démontrer que la disjonction pourrait permettre d'apporter une quelconque certitude ou de réaliser des économies n'est pas plus fructueuse. En effet, le droit en matière de restitution des bénéfices évolue et continuera d'évoluer jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada statue sur l'appel interjeté relativement à l'arrêt *Dow Chemical Company c Nova Chemicals Corporation*, 2020 CAF 141. Apple affirme qu'on obtiendrait la certitude voulue si la partie du procès consacrée aux réparations était reportée jusqu'à ce que la Cour

suprême se prononce. Cet argument est toutefois vain : l'offre de Wi-Lan d'abandonner sa demande de restitution des bénéfices rend effectivement caduc cet exercice, en plus d'éliminer toute incertitude quant à celui-ci.

[15] La Cour n'est donc pas convaincue que la disjonction proposée permettrait vraisemblablement de réaliser des économies de temps et d'argent conséquentes, quelle que soit l'issue du procès sur la responsabilité.

[16] Existe-t-il, alors, d'autres facteurs qui pourraient mener à la conclusion que la disjonction du procès serait dans l'intérêt de la justice?

[17] Apple invoque la « proportionnalité », un principe intégré à l'alinéa 3b) des *Règles des Cours fédérales* par voie d'une modification récente. Elle n'explique pas en quoi une évaluation plus complexe et retardée des réparations serait une solution plus proportionnelle qu'une évaluation simple et rapide.

[18] Apple s'appuie aussi beaucoup sur la complexité et le caractère nouveau des analyses relatives aux brevets essentiels à une norme et aux redevances justes, raisonnables et non discriminatoires. En effet, la complexité est l'un des facteurs à prendre en considération pour trancher une requête en disjonction, mais en droit, rien ne justifie de scinder des questions au seul motif qu'elles soient nouvelles ou difficiles, quel que soit le degré de complexité. Comme je le mentionnais, il n'y a aucune raison de croire que la complexité de la question du brevet essentiel à une norme ou du calcul de redevances justes, raisonnables et non discriminatoires

serait réduite de manière importante par l'instruction des questions de responsabilité (qui se solderait autrement que par une déclaration d'invalidité ou une déclaration de non-contrefaçon à l'égard de toutes les revendications). Dans la mesure où il faut trancher les questions du brevet essentiel à une norme et des redevances justes, raisonnables et non discriminatoires, le fait de reporter leur instruction ne les rendra pas moins complexes, nouvelles ou difficiles. En l'espèce, la seule complexité ne justifie pas la disjonction.

[19] Enfin, Apple soutient que de reporter la décision sur le droit de Wi-Lan à une injonction est juste, car il serait toute façon contraire à l'intérêt du public de la lui accorder. Un tel argument présuppose que les arguments présentés par Apple seraient accueillis sur le fond. Ils exigent que la Cour se penche sur le bien-fondé de la requête en injonction, puis conclue qu'elle sera sans doute rejetée. Ces arguments ne sont pas, comme je le disais précédemment, des facteurs dont la Cour devrait tenir compte pour juger si elle doit accueillir la requête en disjonction.

[20] En conclusion, Apple ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la disjonction apporterait au litige, sur le fond et selon toute probabilité, la solution la plus juste, la plus expéditive et la plus économique possible, ou même que la disjonction respecterait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de la concession de Wi-Lan, la requête présentée par Apple était vouée à l'échec. Les arguments d'Apple n'étaient en outre pas suffisamment étayés, d'une part, par la jurisprudence et, d'autre part, dans le dossier dont la Cour était saisie. La société s'accrochait en quelque sorte à des chimères. La requête d'Apple est donc rejetée.

[21] Wi-Lan soutient que son offre de renoncer à sa demande de restitution des bénéfices dans l'éventualité où la disjonction n'était pas accordée constitue une offre de règlement qui déclencherait l'application de l'article 420 des Règles et qu'elle aurait ainsi droit au double des dépens. Il est bien possible que Wi-Lan ait proposé cette concession à Apple en guise d'offre de règlement ou pour éviter que la requête de cette dernière soit accueillie. Or, du moment où Wi-Lan a présenté sa proposition à la Cour comme étant un facteur dont cette dernière devait tenir compte pour statuer sur la requête, elle a cessé d'être une offre de règlement et est devenue l'un des motifs d'opposition. Il n'est donc pas approprié de la traiter comme étant une offre de règlement ni de lui donner l'effet d'une telle offre.

[22] Néanmoins, comme je le mentionne plus haut, la concession de Wi-Lan était telle que la requête d'Apple était vouée à l'échec et n'aurait pas dû être présentée. Les conséquences prévues au paragraphe 403(2) des Règles s'appliquent, et les dépens doivent être payés sans délai.

[23] La requête présentée par Apple était longue, volumineuse et complexe. Les dépens devraient être fixés à 4 500 \$, ce qui correspond à la tranche supérieure de la colonne V du tarif B, plus les débours raisonnables.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. La requête est rejetée et les défenderesses doivent payer sans délai le montant de 4 500 \$ au titre des dépens, plus des débours raisonnables, à la demanderesse.

« Mireille Tabib »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme
M. Deslippes

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-893-21

INTITULÉ : WI-LAN INC. c APPLE CANADA INC. ET
APPLE INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2022

**MOTIFS DE
L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE :** LA PROTONOTAIRE TABIB

**DATE DES MOTIFS ET DE
L'ORDONNANCE :** LE 28 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS

Nisha Anand
Andrea Rico Wolf
Steven Mason
Steven Tanner

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gilbert's LLP
Avocats | Agents de brevets et de
marques de commerce
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

McCarthy Tétrault
Cabinet d'avocats
Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES