



LE MANQUE DE BONNE FOI N'INVALIDE PAS UN BREVET

A. SASHA MANDY*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le 18 juillet 2011, la Cour d'appel fédérale, dans *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Inc.* (2011 CAF 228)*, a confirmé un jugement de la Cour fédérale du Canada qui a statué que l'article 73(1)(a) de la Loi sur les brevets ne peut pas être utilisé pour attaquer la validité d'un brevet après sa délivrance. Cette décision est extrêmement importante pour les demandeurs de brevets au Canada parce qu'elle met fin à une controverse par rapport à l'obligation de bonne foi qui est attendue des demandeurs au Bureau des brevets pendant la poursuite de leur demande de brevet. Cependant, la décision soulève certaines questions concernant l'applicabilité de l'article 73(1)(a).

Le débat entourant ce sujet découle de plusieurs décisions récentes de tribunaux canadiens qui semblaient suggérer qu'un manque de respect d'une obligation de bonne foi pendant la poursuite d'une demande de brevet pouvait mener à l'invalidation du brevet après sa délivrance. (Voir un de nos articles récents: *Brevets: une obligation de bonne foi au Canada?*)

Il serait utile de résumer brièvement les faits autour de la poursuite de la demande de brevet afin de comprendre les arguments de Corlac. En mai 1993, Edward Grenke a déposé une demande de brevet qui est devenu le brevet canadien 2,095,937. La pétition initiale a nommé Grenke et une deuxième personne, Walter Torfs, comme co-inventeurs. Torfs est décédé en novembre de la même année et en 1994, la veuve de Torfs a cédé ses droits au brevet à Grenke. Plus tard en 1994, en réponse à une demande du Bureau des brevets, Grenke a affirmé dans un affidavit qu'il était le seul inventeur et que Torfs n'aurait jamais dû être nommé comme co-inventeur dans la pétition initiale. En première instance, lors d'un litige sur la contrefaçon du brevet par Corlac qui prétendait plutôt que le brevet était invalide pour plusieurs motifs, le Juge Phelan de la Cour fédérale a questionné la crédibilité des motifs de Grenke pour supprimer Torfs comme co-inventeur, mais n'a pas conclu qu'il avait fait une allégation importante pour induire en erreur.

L'article 73(1)(a) de la Loi sur les brevets exige d'un demandeur de brevet de répondre de bonne foi à toute demande faite par un Examineur ou le Bureau des

© CIPS, 2011.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2011 (vol. 15 n° 2) du cabinet. Publication 068.138F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

brevets. Le défaut de le faire dans les délais applicables résulterait en l'abandon de la demande de brevet. Corlac a prétendu que les motifs de Grenke pour enlever Torfs comme co-inventeur confirment qu'il n'était pas de bonne foi quand il a répondu à la demande du Bureau des brevets. Par conséquent, Corlac n'aurait pas pu contrefaire le brevet '937 parce que la demande de brevet avait été abandonnée à la suite de la réponse donnée supposément de mauvaise foi.

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument de Corlac. Les juges ont conclu que l'article 73(1)(a) n'est pas dirigé vers la validité du brevet émis mais plutôt vers le contrôle de la poursuite de la demande. De plus, la Cour a statué que dès qu'un brevet est délivré, l'article 73(1)(a) ne peut plus être utilisé pour attaquer sa validité.

L'article 53(1) est plutôt être utilisé pour des déclarations prétendument frauduleuses faites au Bureau des brevets. Pendant la poursuite de la demande de brevet, il revient au Bureau des brevets de déterminer si le demandeur a répondu de bonne foi ou non. La Cour d'appel considère que les appelants n'ont pas prouvé que le juge de première instance a fait une erreur dans sa décision ni que l'usage par le public serait remis en cause au vu de la détermination des inventeurs.

Comparaison avec les Etats-Unis

L'article 37 CFR 1.56 des *Règles sur les brevets aux États-Unis* exige que tout individu associé avec le dépôt et la poursuite d'une demande de brevet ait une obligation de candeur et de bonne foi dans ses interactions avec le Bureau des brevets (USPTO). Ainsi, aucun brevet ne peut être émis si une fraude est commise auprès du USPTO par mauvaise foi ou faute intentionnelle. Par conséquent, le Bureau des brevets des Etats-Unis, contrairement au Canada, requiert une obligation de bonne foi de la part des demandeurs qui s'applique autant pendant que la demande est en instance qu'après la délivrance du brevet. Si un tiers est capable de convaincre un tribunal de l'existence de mauvaise foi pendant la poursuite de la demande, il pourrait rendre un brevet émis non exécutable aux Etats-Unis. Au Canada, ce type de risque est éliminé au vu de la présente décision.

En effet, cette décision va certainement plaire aux détenteurs et aux agents de brevets parce qu'elle élimine définitivement un des moyens pour attaquer la validité d'un brevet après sa délivrance. Cependant, la décision soulève certaines questions par rapport à l'applicabilité de l'article 73(1)(a) dans la poursuite des brevets, soit avant et après la délivrance. Par exemple, comment serait-il possible pour le Bureau des brevets canadien de déterminer la bonne ou mauvaise foi d'une réponse d'un demandeur avec ses pouvoirs très limités d'enquête et le volume des demandes de brevet à sa charge? Il reste encore à voir si, et comment, le Bureau des brevets sera capable d'effectivement exécuter cette nouvelle responsabilité.

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS