

# INCIDENCES DES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DES BREVETS SUR LES VÉRIFICATIONS DILIGENTES

Louis-Pierre Gravelle\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

## Introduction

1. Divulgations publiques précédant le dépôt d'une demande de brevet
2. La notion d'inventeur
3. Le défaut d'enregistrer les cessions ou les licences
4. La notion de matière brevetable
5. Les taxes de maintien

## Conclusion

## Introduction

De plus en plus, les Sociétés procèdent à une vérification diligente, souvent dans le cadre d'un achat d'une compagnie cible ou même d'un investissement à l'intérieur de celle-ci. La vérification diligente prend ainsi une place majeure dans l'évaluation d'une société.

L'objectif du présent article n'est pas d'écrire un traité sur les vérifications diligentes, mais plutôt de discuter de certains jugements en matière de brevet ayant clarifié certains points, soulevé des difficultés ou encore ayant eu un impact sur la façon de faire une vérification diligente.

La sélection des décisions a été effectuée de façon purement arbitraire, et retient les décisions qui ont eu un impact sur l'évaluation de la nature des divulgations publiques précédant le dépôt d'une demande de brevet, sur la notion d'inventeur, sur les conséquences du défaut d'enregistrer une cession ou une licence, sur la notion de matière brevetable et sur le statut de petite ou grande entité, aspect qui entrent en compte lors de vérifications diligentes.

---

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2002.

\* Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est l'un des associés du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publication 290.

Cette revue de jurisprudence nous permet de conclure que certains points dans les vérifications diligentes devraient être traités plus diligemment.

## 1. Divulgations publiques précédant le dépôt d'une demande de brevet

L'article 2 de la loi<sup>1</sup> définit le mot « invention » de la façon suivante :

Une invention est « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou une composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »

Cette définition s'applique aux demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et aux brevets issus de telles demandes<sup>2</sup>. Il est à noter que cette définition est identique à celle de l'article 2 de l'ancienne loi.

L'article 2 doit se lire en parallèle avec l'article 28.2 de la Loi. Ce dernier traite des inventions manquant de nouveauté ou anticipées par une divulgation antérieure. Ainsi, un brevet ne pourrait pas être émis si l'invention qu'il doit protéger a déjà été inventée par quelqu'un, parce que cette invention ne serait plus considérée comme nouvelle. Un brevet pourra être déclaré invalide ou une demande de brevet, déposée le ou après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, refusée si l'une des situations suivantes est démontrée :

le demandeur, ou une personne ayant obtenu directement ou indirectement l'information du demandeur, a rendu l'objet d'une revendication accessible au public, au Canada ou ailleurs, et ce plus d'un an avant la date de dépôt au Canada (alinéa 28.2(1)a)). Cet article prévoit donc une période de grâce de un an pour les divulgations faites par l'inventeur ou le demandeur. Ainsi, l'inventeur peut divulguer son invention et obtenir un brevet valide pour cette invention si une demande est déposée au Canada à l'intérieur d'un délai de 12 mois suivant cette première divulgation;

une personne autre que celles mentionnées ci-dessus a rendu l'objet d'une revendication accessible au public, au Canada ou

---

<sup>1</sup> *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4

<sup>2</sup> La présente section discutera uniquement des demandes déposées sous la nouvelle loi. Pour une discussion complète de la notion de nouveauté sous l'ancienne et la nouvelle loi, voir Nathalie JODOIN, « Nouveauté, activité inventive et utilité », 12 *C.P.I.* 659

ailleurs, avant la date de revendication de la demande ou du brevet (alinéa 28.2(1)b)); ou

l'objet d'une revendication est décrit dans une demande en co-instance au Canada, cette demande en co-instance ayant une date de revendication antérieure à la date de revendication de la demande sous étude (alinéas 28.2(1)c) et d)).

Sous le régime de l'ancienne loi, les tribunaux ont identifié certains événements ou situations devant être considéré comme une divulgation au public, tel que la vente ou l'usage de l'objet en question<sup>3</sup>. L'affaire *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries*<sup>4</sup> leur a donné l'occasion de faire le même exercice sous la nouvelle loi.

Dans ce jugement, la compagnie PETROLITE poursuit la compagnie CANWELL pour contrefaçon de son brevet canadien 2,005,946<sup>5</sup> (ci-après « brevet »). Ce brevet protège une méthode dite « d'adoucissement » des hydrocarbures devant éliminer le sulfure d'hydrogène, produit toxique présent dans les gaz naturels. La méthode d'adoucissement utilise un composé chimique appelé « triazine », produit de réaction de la monoéthanolamine (MEA) et du formaldéhyde.

La compagnie QUAKER PETROLEUM CHEMICAL (ci-après « QUAKER ») a commencé à vendre le composé « triazine » sous le nom de « W-3053 » dans l'ouest de l'Oklahoma au mois de décembre 1987 (date confirmée et acceptée par les parties). Le 23 décembre 1988, QUAKER dépose une demande de brevet aux États-Unis (ci-après « demande prioritaire ») couvrant cette même méthode d'adoucissement. Le 19 décembre 1989, soit plus de deux ans après les premières ventes et moins d'un an après le dépôt aux États-Unis du brevet de QUAKER, la demande de brevet canadienne de PETROLITE est déposée et le brevet est délivré le 7 février 1995. Entre temps, les droits de QUAKER sont cédés à PETROLITE et dès 1991 CANWELL vend un produit renfermant de la MEA et du formaldéhyde destiné adoucir les hydrocarbures.

CANWELL allègue que les ventes ou utilisations du produit W-3053 constituent une antériorité opposable au brevet et détruisant la nouveauté de la méthode revendiquée. Selon CANWELL, la rétroingénierie du produit W-3053 à l'époque pertinente mènerait, une personne versée dans l'art, à utiliser la

---

<sup>3</sup> D'ailleurs, dans l'ancienne loi, on prévoyait spécifiquement que l'invention ne devait pas avoir fait l'objet d'une vente ou d'un usage avant une date critique.

<sup>4</sup> (2002) 17 C.P.R. (4th) 478 (C.F.A.)

<sup>5</sup> Qui a pour titre *Composé et méthode pour l'adoucissement des hydrocarbures*.

triazine pour adoucir des gaz naturels et donc à l'invention visée par le brevet en litige.

De son côté, PETROLITE soutient que ces ventes ne peuvent pas être considérées comme une divulgation publique effective parce qu'elles n'étaient ni suffisantes en nombre, ni de nature commerciale. Selon PETROLITE, les ventes de nature expérimentale et la livraison du produit W-3053 aux propriétés privées de sa clientèle ne rendent pas le produit accessible au public. Donc, comme les résultats de rétroingénierie sont demeurés confidentiels et hors la connaissance du public, ces ventes ne peuvent pas être considérés comme une divulgation publique et elles ne peuvent pas non plus être utilisées comme argument pour renverser la présomption de validité du brevet. Enfin, PETROLITE allègue que les critères du test d'anticipation établis dans l'affaire *Beloit c. Valmet*<sup>6</sup> ne peuvent pas être utilisés dans le cas en litige parce que la rétroingénierie ne mènerait pas inéluctablement une personne versée dans l'art à l'invention.

Les parties ne s'entendent pas non plus sur la législation à utiliser. CANWELL soutient que la loi applicable est la Loi sur les brevets modifiée par L.R.C. 1995, ch.15 et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996 (ci-après « Loi de 1996 »), de son côté PETROLITE prétend que c'est la Loi sur les brevets, modifiée par L.R.C. 1985, ch.33 (3<sup>e</sup> suppl.) et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1989 (ci-après « Loi de 1989 ») qui devrait avoir priorité.

La prétention de CANWELL a pour objectif de rendre toutes les divulgations ayant eu lieu plus d'un an avant le dépôt au Canada de la demande, soit avant le 18 décembre 1988, opposables au brevet. PETROLITE cherche plutôt à faire « revivre » une controverse juridique datant de l'adoption de l'ancienne loi en 1989. Cette controverse concerne la date pertinente devant servir à calculer le délai de grâce d'un an. Certaines personnes prétendaient alors que la période de grâce d'un an prévue à l'alinéa 27(1) d) de la Loi de 1989, visant les communications publiques émanant du demandeur, se calculait à partir de la date de priorité, et non de la date de dépôt de la demande. Comme la Loi de 1996 met un terme à cette controverse, PETROLITE soutient que la Loi de 1996 est non rétroactive. PETROLITE cherche donc à limiter le nombre de ventes opposables à celles ayant eu lieu entre les 10 et 23 décembre 1987, soit plus d'un an avant le dépôt de la demande prioritaire.

En première instance, le brevet a été jugé valide et contrefait. En appel, devant la section d'appel de la Cour fédérale, la Cour a souligné entres

---

<sup>6</sup> (1986) 8 C.P.R. (3rd) 289 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusé (1986) 69 N.R. 80.

autres les critères devant être utilisés pour déterminer ce qui constitue une divulgation publique d'une invention.

En appel, la Cour réitère que l'invention revendiquée dans le brevet en litige ne doit pas avoir été divulguée avant le 19 décembre 1988, soit plus d'un an avant son dépôt au Canada le 19 décembre 1989 (suivant l'application de la Loi de 1996). Elle examine ensuite tour à tour l'antériorité découlant d'une publication et celle découlant d'une vente ou utilisation antérieure.

Le juge Rothstein, au nom de la majorité, cite, au paragraphe 29, le critère d'antériorité découlant d'une publication énoncé en 1986 par le juge Hugessen dans l'affaire *Beloit c. Valmet*<sup>7</sup>, et repris en 2000 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*<sup>8</sup> :

L'antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié ; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d'en arriver à l'invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée.

Ce critère fut formulé dans une décision rendue sous l'égide de l'ancienne loi en vigueur avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. À l'époque, la disposition pertinente établissait notamment que la vente, au Canada, plus de deux ans avant le dépôt d'une demande de brevet, emportait *ipso facto* anticipation de l'invention revendiquée et anéantissait son caractère de nouveauté. La simple preuve d'une telle vente était à la fois nécessaire et suffisante pour invalider un brevet. Or, les dispositions de l'article 27 (1) d) de la Loi de 1989 sont venues modifier l'état du droit et alourdir le fardeau de preuve incombant à celui qui invoquait comme argument l'antériorité découlant d'une vente ou l'utilisation antérieure. Le juge Rothstein résume la situation ainsi au paragraphe 32 :

Lors de la promulgation de l'alinéa 27 (1) d) le 1<sup>er</sup> octobre 1989, qui a été remplacé par l'alinéa 28.2 (1) a) le 1<sup>er</sup> octobre 1996, le critère à satisfaire pour établir l'antériorité par quelque

<sup>7</sup> *Ibid.*.

<sup>8</sup> (2000), 9 C.P.R. (4th) 168 (C.S.C.).

moyen que ce soit est devenu la communication de « l'objet que définit la revendication d'une demande de brevet » (invention) (...) « d'une façon qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs ». Par suite des modifications apportées au texte législatif,

le délai de grâce applicable avant le dépôt de la demande de brevet a été réduit ;

la communication n'importe où, et non seulement au Canada, est devenue pertinente ;

l'usage ou la vente de l'invention ne peut plus être considéré en soi comme une preuve suffisante de l'antériorité ;

pour établir l'antériorité, il est devenu nécessaire de prouver une communication qui a rendu l'invention accessible au public au Canada ou ailleurs. (...)

Peu de décisions canadiennes ont été rendues au sujet de l'alinéa 28.2(1)a).

Réitérant le principe du *stare decisis* en vertu duquel les tribunaux sont liés par les décisions des tribunaux de juridiction supérieure, le juge Rothstein rappelle que la Cour est liée en l'espèce par la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Free World Trust* et par l'arrêt *Beloit c. Valmet* « dans la mesure où la Cour suprême du Canada a approuvé celui-ci. »<sup>9</sup> La Cour nuance cependant la pertinence de cette jurisprudence en énonçant ce qui suit :

(D)e façon générale, les principes énoncés dans les arrêts *Beloit c. Valmet* et *Free World Trust* au sujet de l'antériorité fondée sur une publication antérieure s'appliquent également à l'antériorité découlant de l'utilisation publique antérieure ou de la vente antérieure. (...) Toutefois, au-delà d'un certain niveau d'énoncés généraux, il sera peut-être nécessaire d'ajuster les principes régissant l'antériorité fondée sur la publication antérieure en fonction des caractéristiques particulières de l'antériorité découlant de l'utilisation antérieure par le public ou de la vente antérieure au public.<sup>10</sup>

La Cour passe en revue les critères de droit émanant des autorités européennes<sup>11</sup> et des autorités du Royaume-Uni<sup>12</sup> quant à l'antériorité

<sup>9</sup> *Supra*, note 4, paragraphes 33 et 34.

<sup>10</sup> *Supra* note 4, paragraphe 35.

<sup>11</sup> *European Patent Convention*, 1973, article 54; *Fisons PLC c. Packard Instrument BV* (17 août 1994), Doc. T0952/92-3.4.1 (Bureau des brevets européen) aux pages 21, 22 et 23.

<sup>12</sup> *Patents Act*, 1977, c. 37, article 2 ; *Merrel Dow Pharmaceuticals c. H.N. Norton & Co. Ltd.*, (1996) R.P.C. 76 (Royaume-Uni, Chambre des Lords), aux pages 86 et 87 ; *PLG Research Ltd.*

découlant d'une vente ou utilisation antérieure. Elle retient donc huit principes, résumés au paragraphe 42, que nous énumérons très succinctement ainsi :

1. La vente ou l'utilisation doit être de nature à rendre les éléments descriptifs de l'invention accessibles au public.
2. La vente ou l'utilisation doit être de nature à permettre la réalisation de l'invention.
3. Dans le cas de la vente ou de l'utilisation d'un produit chimique, l'analyse doit permettre d'en découvrir la composition ou la structure interne.
4. L'analyse doit être possible pour une personne du métier, compétente mais non-douée de génie inventif, au moyen des techniques connues et disponibles à l'époque pertinente. L'application de ce principe doit être compatible avec les principes énoncés dans l'arrêt *Beloit c. Valmet*.
5. Dans le cas d'une vente, il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs acheteurs, un seul suffit. L'acheteur doit cependant être membre du public et libre d'utiliser le produit à sa guise, c'est-à-dire sans contrainte.
6. Il n'est pas nécessaire de prouver que le produit vendu a effectivement été analysé, ou aurait pu l'être.
7. La complexité de l'analyse, le temps ou le labeur nécessaires pour l'effectuer ne sont pas des facteurs décisifs lorsque pris isolément.
8. La reproduction exacte du produit soumis à l'analyse n'est pas le critère.

La Cour précise bien que ces principes ne sont pas exhaustifs et s'ajoutent aux principes des arrêts *Beloit c. Valmet* et *Free World Trust*, précités, « sans les modifier. »<sup>13</sup>

En regard de cette décision, nous pouvons conclure que dans un contexte de vérification diligente, il faut vérifier, pour chacune des demandes de brevet en instance et chacun des brevets délivrés, si la matière de ceux-ci a fait l'objet de divulgation à des tiers. Dans l'affirmative, une analyse poussée de la nature de la divulgation s'impose, notamment en ce qui concerne la façon dont l'objet de l'invention s'est retrouvé dans les mains de tiers, et particulièrement quant aux conditions rattachées à cette façon.

## 2. La notion d'inventeur

---

*c. Ardon International Ltd.* (1992), (1993) F.S.R. 197 (Eng. Patents Ct.) à la page 225 ; *Lux Traffic Controls Ltd. c. Pike Signals Ltd.*, (1993) R.P.C. 107 (Eng. Patents Ct.) à la page 133 ; *Bristol-Myers Co.'s Application*, (1969) R.P.C. 146 (High Court of Justice – Queen's Bench Division) à la page 155.

<sup>13</sup> *Supra*, note 4, paragraphe 43.



Lorsque vient le temps de déposer une demande de brevet, la notion d'inventeur n'est pas toujours une chose facile à expliquer au client. Généralement, une personne sera considérée comme un inventeur si elle a participé à l'élaboration de la solution revendiquée. Un technicien, ou une personne qui exécute des ordres, ne sera généralement pas considérée comme inventeur. Par contre les situations entre ces deux extrêmes sont plus difficiles à traiter. Or comme nous le verrons plus tard, une erreur quant à l'identification de l'inventeur peut avoir des conséquences graves.

La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*<sup>14</sup>, a fait le tour de la notion d'inventeur.

Au début des années 1980, Glaxo Wellcome Inc. (une des intimées), cherchait à découvrir un traitement pour le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). En 1984, quatre scientifiques de Glaxo ont commencé à soumettre certains produits à des essais cliniques faisant appel à une sélection de rétrovirus murins (des virus murins sont des virus que l'on retrouve chez la souris), et plus particulièrement à concentrer leurs efforts sur une catégorie précise de composés chimiques, croyant que ceux-ci inhiberaient l'action des rétrovirus. Glaxo a ainsi testé l'un de ces composés, soit l'AZT. Les scientifiques de Glaxo ont alors découvert que l'AZT avait éradiqué les rétrovirus murins testés. Le 19 novembre 1984, une des scientifiques nommés comme inventeurs sur la demande de brevet a commencé à penser que l'AZT pourrait être utilisée dans le traitement du VIH. À partir de décembre 1984, Glaxo a commencé à travailler au développement de l'AZT en vue de procéder à des essais cliniques. En janvier 1985, Glaxo a commencé la préparation de sa demande de brevet.

Une ébauche de la demande de brevet était prête le 6 février 1985. Celle-ci décrivait une nouvelle utilisation de l'ancien composé (connu) l'AZT, incluant des détails sur la posologie. Cette ébauche était presque identique à la demande de brevet finale déposée le 16 mars 1985.

Entre le moment où la première ébauche était prête et le dépôt de la demande de brevet, Glaxo a envoyé un échantillon aux Drs Broder et Mitsuya, employés du National Institute of Health (NIH) afin qu'ils testent l'activité du composé. Glaxo n'a pas précisé la nature du composé, ni son nom ou sa structure chimique.

Le 21 février 1985, le Dr Broder a informé Glaxo que le composé, toujours non identifié, manifestait une activité contre le VIH in vitro. Ce n'est pas avant le

---

<sup>14</sup> (2000) 10 C.P.R. (4th) 65 (C.A.F.)



1<sup>er</sup> mars 1985 que Glaxo a informé le Dr Broder que le composé en question était de l'AZT. Il convient de noter qu'aucune preuve au dossier n'indiquait que Glaxo attendait les résultats des analyses par les Drs Broder et Mitsuya avant de déposer sa demande de brevet.

Le brevet canadien dont il est question dans cette affaire a été déposé le 14 mars 1986. Il revendique la priorité de la demande de brevet originale déposée le 16 mars 1985 au Royaume-Uni. Ce brevet nomme comme cinq coinventeurs, uniquement les scientifiques de Glaxo.

Les procédures de cette affaire sont relativement complexes, tant au Canada qu'aux Etats-Unis. Il convient de retenir ici que le tribunal de première instance a accepté les prétentions de Apotex et Novopharm (A & N) à l'effet que Glaxo aurait dû nommer les Drs Broder et Mitsuya comme coinventeurs. Cependant, la Cour a jugé que cette omission ne constituait pas une allégation non conforme à la vérité suffisamment importante pour invalider le brevet en vertu de l'article 53 de la Loi, et donc que A & N étaient en contrefaçon de ces revendications.

En appel, la Cour est tout d'abord passée à travers le droit applicable afin de savoir si les Drs Broder et Mitsuya étaient coinventeurs. Par la suite elle a cherché à déterminer si une omission de nommer un ou plusieurs coinventeurs constituait une allégation non conforme à la vérité suffisamment importante pour invalider le brevet.

En se basant sur la définition d'« invention » de l'art. 2 de la Loi, le juge Rothstein affirme que pour être considéré comme inventeur, il faut remplir deux conditions : il faut être la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose (l'invention); et en plus il faut avoir donné à cette idée nouvelle ou cette découverte sa forme pratique. Par conséquent, le simple fait d'avoir une idée ne confère pas la qualité d'inventeur.

Le juge passe en revue la jurisprudence canadienne et britannique, ainsi que la doctrine :

Toutefois, pour attribuer une date à une invention, le fait de donner à une idée sa forme pratique ne va pas jusqu'à la formalité de la demande de brevet. La date à laquelle une invention est conçue ou découverte est plutôt « la date à laquelle l'inventeur peut prouver qu'il a énoncé pour la première fois, par écrit ou verbalement, une description qui fournit les moyens de fabriquer ce qui est inventé ». En d'autres termes, l'invention doit être « présentée sous une forme définie et pratique ».

Il ressort nettement de tout ce qui précède que, pour qu'une personne soit considérée comme un inventeur, l'invention qu'on cherche à protéger par un brevet doit avoir pris naissance dans l'esprit de l'inventeur. Comme l'explique Robert B. Frost, dans son ouvrage intitulé *Letters Patent for Inventions*, « une personne ne sera pas considérée comme le véritable et premier inventeur si elle n'a pas elle-même réalisé l'invention, ou si l'idée de cette invention ne vient pas, à l'origine, de son esprit ». De même, comme l'indique le président Maclean dans l'affaire *Gerrard Wire Tying Machines Co. v. The Cary Mfg. Co.*, un véritable inventeur « ne doit pas avoir emprunté (l'idée) à quelqu'un d'autre ». Quant à M. Fox, il indique que :

Pour pouvoir être l'inventeur, celui qui demande un brevet doit avoir inventé la chose lui-même, et non à la suite de la suggestion faite par un autre ou à la suite d'une lecture. Si cette chose était déjà utilisée par le public, si elle était déjà mise à sa disposition, si le demande lui-même n'a pas réalisé l'invention ou si elle n'a pas pris naissance dans son esprit, il ne peut, en droit, être considéré comme l'inventeur. »

Enfin, dans l'ouvrage intitulé *Hughes and Woodley on Patents*, les auteurs expliquent que « le fait de soumettre un problème à un autre pour trouver une solution n'est pas un acte d'invention ». Il ressort donc qu'en droit, un inventeur est la (ou les) personne(s) dont l'idée ou la découverte donne naissance à l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet. Ainsi, il devrait être également évident qu'une personne qui n'a pas eu l'idée ou n'a pas découvert la chose n'est pas un inventeur.

La personne à laquelle on demande de procéder à un acte purement mécanique pour vérifier si une invention va fonctionner, dans un cas où « dans son ensemble, l'enchaînement des idées mises en branle (...) a été celui d'autres personnes », ne sera pas traitée comme étant un inventeur. Si une personne se contente de vérifier les prédictions de quelqu'un d'autre, elle n'est pas un inventeur. En statuant autrement, la Cour découragerait l'inventeur d'obtenir de l'aide pour réaliser l'invention ou bien elle le forcerait à partager les fruits de l'invention avec ceux dont il aurait retenu les services pour l'aider. Dans le premier cas, il en résulterait des retards indus dans l'accès du public à

d'importantes inventions. Dans le deuxième cas, l'incitatif économique qui vise l'invention et qui fait partie intégrante du système de brevets s'en trouverait diminué. Ni l'une ni l'autre de ces situations ne sont souhaitables du point de vue du public.<sup>15</sup>

En appliquant ces règles à la cause en litige, le juge Rothstein conclut que les Drs Broder et Mitsuya ne pouvaient pas être considérés comme des coinventeurs, puisqu'ils n'étaient intervenus que pour aider les scientifiques de Glaxo.

Le juge Rothstein souscrit également aux motifs du juge de première instance selon lesquels l'omission de nommer un coinventeur dans une demande de brevet ne constitue pas une allégation importante non conforme à la vérité, suffisante pour invalider un brevet sous l'article 53 de la Loi :

Comme le juge Addy l'a statué dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.*, « le fait que le demandeur soit l'inventeur ou l'un des coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet ni même le fait d'y avoir droit ». J'estime que le juge de première instance a donc conclu à juste titre que l'omission de nommer un coinventeur dans une pétition relative à un brevet ne constitue pas une « allégation importante » qui entraîne l'invalidité d'un brevet conformément à l'article 53 de la Loi.

L'examen de la prétention d'A&N selon laquelle l'omission de nommer un coinventeur est une assertion inexacte importante conduisant à l'invalidité fait ressortir l'illogisme de cette proposition. Si cette omission constituait une assertion importante, un véritable inventeur qui ne serait pas nommé dans un brevet serait privé de tout recours lui permettant de partager le monopole de son invention. En effet, si l'argument d'A&N était fondé, toute action que cet inventeur engagerait entraînerait l'invalidité du brevet et lui coûterait sa part du monopole de l'invention. Il faut qu'il soit exact de dire, contrairement à ce que prétendent A&N, qu'un tel inventeur dont le nom n'apparaît pas au brevet voudrait plutôt être reconnu comme coinventeur afin de pouvoir récolter les profits découlant d'un brevet valide.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, paragraphes 31 à 33, références omises.

<sup>16</sup> *Ibid.*, paragraphes 47-48.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. L'appel a été entendu à l'hiver 2002, et une décision devrait être rendue à l'automne 2002 ou à l'hiver 2003.

L'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* a été citée dans deux autres affaires. Dans *Baker Petrolite*, dont nous avons parlé précédemment, il s'agissait de savoir si une autre personne aurait dû être nommée comme coinventeur. Le juge Gibson a jugé qu'il n'y avait pas eu intention de tromper le public, et que cette autre personne était au mieux un coinventeur. Et il a conclu que l'omission n'affectait pas la validité du brevet.

Cependant, dans l'affaire *M-I Drilling c. Q.Max*<sup>17</sup>, le juge Gibson est arrivé à une conclusion différente, et pour la première fois au Canada, un brevet a été déclaré invalide parce que les mauvais inventeurs avaient été nommés. Dans cette affaire, une demande de brevet a été déposée en nommant Harold Fleming et James Fleming comme coinventeurs. Ces derniers étaient les propriétaires de Fleming Oil Field Services Inc., ainsi que les principaux gestionnaires de celle-ci. Le juge Gibson a déterminé, suite à des témoignages divergents, qu'une autre personne, Rick Smith, était le réel inventeur. Le brevet a été délivré au nom d'une tierce partie.

Après avoir revu la jurisprudence en la matière, le juge Gibson conclut sur ce point :

The short answer to the submission of counsel for the plaintiffs is that, based on the evidence before the Court, neither James K. Fleming nor Harold C. Fleming of both of them was or were the employer of Rick Smith at the relevant time. It follows that neither was he an employee of either or both of them. Rather, the evidence before the court is to the effect that he was an employee of Fleming Oil Field Services Ltd. If, on the basis of the foregoing passage, the invention at the time it was made was in fact the property of Fleming Oil Field Services Ltd., that is of no consequence on the facts before me. Regardless of whether Harold C. Fleming equated himself and his brother with Fleming Oil Field Services Ltd., and his testimony would certainly tend to indicate that it did, that was not the reality in law.

I conclude that, by virtue of subsection 53(1) of the *Act*, the 884 patent is void by reason of an untrue material allegation in the

---

<sup>17</sup> 671905 *Alberta Inc. et M-I Drilling Fluids Canada Inc. c. Q'Max Solutions Inc.* (2001) 14 C.P.R. (4th) 129 (C.F.P.I.)

petition, that being the allegation contained therein that James K. Fleming and Harold C. Fleming « made » the invention of the 884 patent.<sup>18</sup>

Plus tôt dans la décision, le juge a dit : « We are, of course, not dealing here with an issue of co-inventorship. Rather, the issue before me is the naming in the petition as inventors of persons whom I find not to be inventors of the subject-matter of the 884 patent rather than the true inventor. »<sup>19</sup>

Ainsi, il semblerait suite à cette décision et à celle de *Apotex c. Wellcome*, que le fait de ne pas nommer un des coïnventeurs ne résulterait pas à l'invalidité du brevet. Cependant, le fait de ne nommer AUCUN des réels inventeurs, comme dans *Q'Max*, résulterait en l'invalidité du brevet.

Il est donc important, dans le cadre d'une vérification diligente, de s'assurer que les réels inventeurs ont été identifiés. Bien que dans la plupart des cas, il n'y aura pas de problèmes à ce niveau, la décision de *Q'Max* nous force à au moins poser la question pour s'assurer de l'identité des inventeurs.

### **3. Le défaut d'enregistrer les cessions ou les licences**

L'article 51 de la Loi prévoit que :

Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins que l'acte de cession n'ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l'enregistrement de l'acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

Cependant, avant 1988, la jurisprudence était muette sur la façon dont les tribunaux réagiraient face à un litige impliquant deux parties, où l'une des deux n'avait pas enregistré son titre.

Dans l'affaire *Poinçons de Waterloo inc. c. 3288731 Canada inc.*<sup>20</sup> la Cour d'appel a maintenu le jugement de première instance à l'effet qu'une cession enregistrée prenait préséance sur une licence exclusive non-enregistrée, nonobstant la dénonciation de la licence à l'acquéreur.

---

<sup>18</sup> Ibid., paragraphes 92 et 93.

<sup>19</sup> Ibid., paragraphe 89.

<sup>20</sup> (1998) 98 B.E.-605 (C.S.); aff. (2001) AZ-01019512 (C.A.Q.); cette décision a également fait l'objet d'une analyse par Panagiota KOUTSOGIANNIS, « Registration of Licence Agreements under the Patent Act : The Saga of a Barbecue », (2001) World Licensing Law Reports, vol. 3, no. 2, p.3.

Le licencié exclusif, Bo-ox Systems Corporation, a octroyé, sous un brevet, une licence exclusive de fabriquer des barbecues à Poinçons de Waterloo. La licence indiquait que Bo-ox détenait les droits d'octroyer une sous-licence en vertu d'une licence exclusive octroyée par le détenteur du brevet, Patennventor International Corporation.

Jean-Pierre Patenaude devint le titulaire enregistré du brevet, et céda celui-ci à la société 3288731 Canada Inc., dans laquelle sa fille détenait une participation. Le texte du jugement ne donne pas les dates précises de ces événements. La cession fut enregistrée auprès du Bureau des brevets. La société 3288731 Canada inc. avisa Poinçons qu'elle était maintenant propriétaire du brevet et lui demanda de cesser de fabriquer les barbecues.

L'argument de Poinçons a l'effet que le cessionnaire était lié par le respect de la licence, dont il avait connaissance avant la cession, fut rejeté par le juge Daigle, en première instance. Selon cette décision, la connaissance que Poinçons aurait pu avoir de l'existence du contrat ne peut faire fi de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 51 de la Loi.

La cour d'appel a rejeté l'appel logé par Poinçons en mentionnant que les cessions antérieures n'ayant pas été enregistrées, elles ne pouvaient pas être opposables à un cessionnaire subséquent enregistré.

Il incombe donc aux titulaires de droits dans des brevets, et particulièrement les titulaires de licences exclusives, de faire enregistrer leurs droits le plus rapidement possible. Cette règle vaut également pour les changements de propriétés d'un brevet ou d'une demande.

#### **4. La notion de matière brevetable**

Dans un colloque de la Formation permanente du barreau donné en mai 2000<sup>21</sup>, l'auteur a passé en revue les développements récents en matière de brevetabilité d'organismes vivants et d'inventions concernant les technologies informatiques. Deux décisions ont été analysées, soit *Harvard*<sup>22</sup> et *Progressive Games*, basé sur les jugements de la Cour fédérale de première instance. Depuis, la Cour fédérale d'appel a rendu jugement dans ces deux causes.

---

<sup>21</sup> Louis-Pierre GRAVELLE, « De la vie aux ordinateurs – Développements récents en matière de brevetabilité des organismes vivants, des méthodes de traitement et des technologies informatiques », dans *Développements récents en propriété intellectuelle*, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2000, à la page 91.

<sup>22</sup> *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissioner of Patents)* (1998), 79 CPR (3d) 98 (C.F.P.I.); inf. (2000), 7 CPR (4th) 1 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada accordée (2000), (2000) SCCA 474 (CSC).

Le litige impliquant le Commissaire des brevets et l'université Harvard est maintenant presque légendaire. Depuis 1985, l'université Harvard tente d'obtenir un brevet au Canada sur un mammifère transgénique, et plus particulièrement une souris qui contient un gène la prédisposant à développer des tumeurs cancéreuses.

En août 1995, le Commissaire des brevets a rejeté la demande, puisqu'elle visait de la matière non-brevetable, les formes de vie supérieures n'étant pas visées par la définition d'invention dans la Loi sur les brevets.

L'université Harvard en a appelé de cette décision devant la Cour fédérale, section de première instance. Dans son jugement rendu le 21 avril 1998, le juge Nadon a rejeté cet appel. L'université Harvard a alors déposé un appel devant la section d'appel de la Cour fédérale, qui a rendu son jugement le 3 août 2000.

La Cour d'appel fédérale a jugé l'oncosouris brevetable, un juge sur trois était cependant dissident. Le juge Rothstein, écrivant pour la majorité, s'inspira de la décision majoritaire américaine rendue dans *Diamond c. Chakrabarty*<sup>23</sup> pour conclure qu'il n'y avait rien dans la Loi sur les brevets qui empêchait la brevetabilité des formes de vie supérieures. Le juge Rothstein interpréta donc de façon large les expressions « fabrication » et « composition de matière » en se basant sur la décision *Pioneer Hi-Bred c. Commissaire des Brevets*<sup>24</sup> pour conclure que ces termes n'empêchent pas la délivrance de brevet sur une forme de vie supérieure. Toutefois, dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*, le brevet avait été refusé puisqu'il ne s'agissait que d'un simple croisement de deux plantes. Dans une autre décision mentionnée par la majorité, *Abitibi (Re Application of Abitibi Co.)*<sup>25</sup>, le commissaire des brevets a jugé que des micro-organismes pouvaient faire l'objet d'une demande de brevet. Le juge Rothstein a de plus indiqué que le terme « invention », tel que lu dans la Loi, n'exclut pas les inventions qui utilisent les lois de la nature. Ainsi, l'oncosouris, telle que revendiquée, peut donc être considérée comme visée par la définition du terme « invention ».

En arrivant à cette conclusion, le juge Rothstein a révisé les décisions précédentes et a écrit que le commissaire aux brevets a erronément rejeté les revendications concernant l'oncosouris en ajoutant des restrictions inexistantes dans le texte législatif: « Le langage de la Loi sur les brevets est

---

<sup>23</sup> (1980), 206 U.S.P.Q. 193 (Cour suprême des États-Unis).

<sup>24</sup> (1989) 1 R.C.S. 1623.

<sup>25</sup> (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (PAB).



large et général et doit avoir une portée étendue parce que les inventions sont forcément non anticipées et imprévisibles ».

Le juge Rothstein a jugé que les critères suivants ont été incorrectement appliqués par le juge de première instance: le degré de contrôle, la reproductibilité, la séparation du procédé en deux phases et la distinction entre les formes de vie inférieures et supérieures.

Le degré de contrôle est un critère qui apparaît à titre indicatif dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets mais qui n'apparaît pas dans la Loi sur les brevets. Ce critère est utilisé pour déterminer si une invention est utile ou non conformément à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le fait que les inventeurs n'ont pas le contrôle sur la couleur des yeux de la souris ou sur la longueur de sa queue est sans rapport au critère de brevetabilité, puisque ces caractéristiques ne sont pas revendiquées comme faisant partie de l'invention. Le degré de contrôle doit s'étendre aux caractéristiques qui sont revendiquées ; dans ce cas-ci, ce degré de contrôle doit s'étendre à la présence du gène dans la progéniture.

En première instance, il a été décidé que l'oncosouris n'était pas reproductible de façon identique, donc ne pouvait pas être brevetable. Cependant, d'après le juge Rothstein, le critère de la reproductibilité d'une invention doit être examiné à la lumière de l'alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets, qui ne concerne que le degré de divulgation qui est requis de l'inventeur en échange des droits qui lui sont accordés. La reproductibilité n'est pas une condition préliminaire à la brevetabilité, mais plutôt une condition de suffisance de la divulgation dans le mémoire descriptif du brevet.

Le commissaire aux brevets et le juge de première instance ont tous deux séparé le procédé d'obtention de l'oncosouris en deux phases : la première phase, où le gène est inséré dans un zygote et la deuxième phase, où le zygote est inséré dans l'utérus d'une souris pour la gestation. Le juge Rothstein a conclu que cette séparation en deux phases était sans fondement par rapport à la brevetabilité. Fondamentalement, la plupart des inventions dépendent, d'une certaine manière, des lois de la nature. Il n'est donc pas pertinent de diviser une invention en deux phases de façon à faire une distinction entre ce qui est dérivé de l'intervention humaine et ce qui ne l'est pas. Conséquemment, le produit final, l'oncosouris, puisqu'elle est une création résultant d'une combinaison d'intervention humaine et des lois de la nature, est brevetable. Ne sont pas brevetables, tel que clairement indiqué dans la Loi sur les brevets, les inventions qui utilisent seulement les lois de la nature.

La majorité, en appel, a de plus décidé que la distinction entre des formes de vie inférieures et supérieures ne peut être faite, puisqu'il n'y a aucune disposition pour ce genre de distinctions dans la Loi sur les brevets. Puisqu'il n'y a aucune disposition dans la Loi qui exclue les organismes vivants, un organisme vivant peut donc être breveté, attendu qu'il rencontre les critères conventionnels de brevetabilité. L'opinion majoritaire, de même que la dissidence, ont soulevé un point intéressant en déclarant que le forum approprié pour exclure cette matière de la juridiction de la Loi sur les brevets est l'autorité législative et que lorsque la Loi sur les brevets n'interdit pas expressément une matière, alors la Loi doit être appliquée de façon large.

La décision du juge Rothstein est hautement cohérente dans son interprétation et son application de la Loi. À moins que la Cour suprême du Canada ne l'infirmé, cet arrêt aura un sérieux impact sur le champ d'application de la Loi.

Le point principal de cet arrêt de la section d'appel est que n'importe quelle invention résultant de l'intervention humaine et qui est contrôlable, peu importe le degré, peut être brevetée, en autant que l'invention remplisse les critères conventionnels de brevetabilité.

En rendant son opinion dissidente, le juge Isaac a déclaré que la problématique dans le cas présent n'était pas de déterminer si l'oncosouris pouvait faire l'objet d'un brevet, mais plutôt s'il était approprié pour les tribunaux de réviser la décision du commissaire, étant donné les récentes décisions en droit administratif. Le Parlement a confié au commissaire la responsabilité de décider, entre autres, si un brevet doit être accordé ou non. La décision du commissaire requiert de l'expérience, du talent et de l'expertise, et il est bien outillé pour résoudre des problèmes complexes de cette nature. De plus, le juge Isaac a cité de façon exhaustive la décision de la Commission d'appel des brevets pour en conclure que la décision de refuser d'accorder un brevet sur l'oncosouris était motivée et respectait les règles. Selon lui, la décision du commissaire était raisonnable, donc la révision de sa décision était inappropriée.

En toute déférence, nous sommes en désaccord avec l'opinion dissidente. Il est vrai que le commissaire a l'expertise de décider d'accorder ou non un brevet. Il arrive à cette décision en évaluant si l'invention à l'étude rencontre les critères de nouveauté, d'utilité et de non-évidence. Quand on évalue si le commissaire a correctement appliqué l'art antérieur, nous sommes d'accord avec le juge Isaac à l'effet que les tribunaux ne devraient pas réviser la décision, à moins qu'il n'y ait une erreur manifeste. Cependant, quand il s'agit de déterminer le champ d'application de la Loi sur les brevets en interprétant la définition du mot « invention », les tribunaux devraient être plus enclins à

réviser la décision puisque celle-ci est attributive de juridiction: le sujet de la demande de brevet porte-t-il sur une « invention »? Cette question est fondamentale et une décision rendue par le commissaire sur ce point doit être révisable par les tribunaux.

Il est aussi intéressant de noter que le jugement majoritaire a analysé les conséquences de la décision pour les êtres humains. Cette demande de brevet avait pour objet des revendications sur un mammifère non-humain. En écrivant que la décision ne devrait pas avoir d'impact sur les humains, le juge Rothstein a déclaré qu'un brevet constituait un droit de propriété. La Charte canadienne des droits et libertés, à son article 7, déclare que chaque personne a le droit à la liberté, et donc ne peut faire l'objet d'un droit de propriété. Par conséquent, la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux humains. Il reste toutefois la question des organes humains qui pourraient être modifiés pour être « meilleurs ». Est-ce que cet arrêt permettra la brevetabilité de tels organes? Seul le temps nous le dira.

Cette décision aura certainement un impact important au Canada et pourrait conduire à l'octroi de brevets pour des sujets qui n'étaient traditionnellement pas brevetables, comme les logiciels pour ordinateurs, ou des systèmes qui ne produisent pas nécessairement des résultats physiques, comme des modèles d'affaire.

Il est important cependant de préciser que la décision de la Cour d'appel fédérale a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. L'appel a été entendu au printemps 2002, et une décision est attendue au courant de l'automne 2002 ou de l'hiver 2003.

La décision dans l'affaire *Progressive Games*<sup>26</sup> est beaucoup plus courte, mais tout aussi intéressante. L'appelante a logé un appel à l'encontre de la décision du Commissaire refusant sa demande de brevet portant sur une variation des règles du poker. L'invention concerne une variation du poker 5-cartes ("five-card stud"), qui peut être jouée dans un environnement casino. Après que les joueurs aient placés leur première mise, le donneur distribue cinq cartes à chacun des joueurs et à lui-même. Toutes les cartes sont cachées, à l'exception d'une des cartes du donneur. Chaque joueur examine sa main et décide de continuer de jouer en plaçant une autre mise, ou en arrêtant, auquel cas le joueur perd sa première mise. Le donneur montre ensuite sa main : si le donneur n'a pas une valeur d'au moins as-roi, le donneur ne peut plus jouer et remet les mises aux joueurs. Si la main du

---

<sup>26</sup> *Progressive Games Inc. c. Canada (Commissioner of Patents)* (1997) 3 C.P.R. (4th) 526 (Comm. Appel en matière de brevet); aff. (1999) 3 C.P.R. (4th) 517 (C.F.P.I); conf. (2000) 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F.).

donneur est d'au moins as-roi, le donneur compare sa main à celle des joueurs, et paie ou reçoit les mises en fonction des cotes.

La revendication 1 de cette demande de brevet (déposée le 17 avril 1989, donc sous l'égide de l'ancienne Loi), se lit comme suit :

A method of playing a poker game comprising the steps of :  
 a player anteing a first bet means ;  
 a dealer dealing a hand comprising a predetermined number of cards to each of the player and the dealer,  
 the player either folding in which case the player loses his first bet means to the dealer, or betting a second bet means ;  
 the player comparing his hand to the hand of the dealer using poker rank as the criterion for comparison ;  
 if the dealer's hand is not at least a predetermined rank, the player wins a preselected amount based on the player's first bet means and the player keeps his second bet means ;  
 if the dealer's hand is at least a predetermined rank, and the dealer's hand is higher than the player's hand, the player loses both his first bet means and his second bet means ;  
 if the dealer's hand is at least a predetermined rank, and the player's hand is higher than the dealer's hand, then the player wins a first predetermined amount on his first bet means and the player wins a second predetermined amount on his second bet means based on the type of poker hand combination that the player has, said second predetermined amount having a potential return of at least twenty times the amount of the second bet means.

L'Examinateur a rejeté la totalité des revendications, au motif que les revendications portaient sur des règles d'un jeu, et donc non-brevetables. La Commission d'appel a également rejeté les revendications, au motif que l'invention n'agissait pas sur le monde physique de quelle que façon que ce soit. La Commission a aussi noté que deux éléments essentiels étaient absents des revendications, soit la procédure et le matériel auquel la procédure est appliquée. Selon la Commission, l'invention se résume à " an abstract idea directed to the means of playing a game, comparable to the rule of playing golf for example " (page 4).

Cette décision a été portée en appel devant la section de première instance de la Cour fédérale, et le juge Denault, après avoir révisé la jurisprudence concernant l'interprétation du mot " art ", conclut que la définition de ce mot inclut un procédé qui :

is not a disembodied idea but has a method of practical application ;  
 is a new and innovative method of applying skill or knowledge ; and

has a result or effect that is commercially useful. (page 7)

Le juge Denault a conclu que la méthode revendiquée dans la demande de brevet rencontrait deux des trois critères (les premier et troisième), mais que le deuxième n'était pas rencontré, parce que la méthode revendiquée n'ajoutait rien à la connaissance des jeux de poker, ni ne modifiait ce jeu d'une façon importante. Par conséquent, l'invention dépassait les bornes de la définition d'invention.

Bien que la demande de brevet ait été rejetée, la décision du juge Denault est encourageante dans la mesure où, un jeu de cartes semble rencontrer deux critères importants à la détermination de la brevetabilité. On semblerait donc ouvrir la porte à une plus grande définition d' " invention " en ce qui concerne des domaines traditionnellement non-brevetables.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour fédérale d'appel, et le texte intégral du jugement est reproduit ci-après :

Nous ne sommes pas convaincus que le juge Denault a commis une erreur lorsqu'il a conclu dans sa décision (publiée à (1999), 3 C.P.R. (4th) 517) que le jeu de poker de l'appelante n'était pas brevetable. De l'avis du juge Denault, les modifications que l'appelante a apportées à la façon de jouer au poker ne constituaient pas un apport ou un ajout à l'ensemble des connaissances sur le sujet du jeu. Les changements en question concernent uniquement la façon dont un jeu bien connu se joue et n'ont pas pour effet de modifier en profondeur le jeu de poker qui est généralement connu à l'heure actuelle. Le jeu que propose l'appelante est fondé sur l'utilisation du jeu de cartes habituel et sur les règles de poker classiques, sous réserve de quelques modifications mineures. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une méthode nouvelle et innovatrice qui sert à appliquer des connaissances ou des compétences selon le sens donné à ces mots dans l'arrêt *Shell Oil Company c. Le commissaire des brevets*, (1982) 2 R.C.S. 536. De plus, nous ne décidons pas pour autant que le résultat aurait été différent si les changements apportés au jeu existant avaient été plus importants.

Nous soumettons respectueusement que l'attitude de la Cour d'appel, tant dans *Harvard* que dans *Progressive Games*, fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit quant à ce qui peut être considéré comme de la matière brevetable. D'une part on ouvre la porte à la brevetabilité des formes de vie supérieures, et d'autre part on ne retient plus le critère de « physicalité » retenu dans la jurisprudence plus ancienne pour conférer à une innovation le

critère d'invention. Ainsi, on peut voir poindre à l'horizon la possibilité d'obtenir un brevet (éventuellement) sur un modèle d'affaires, domaine qui était traditionnellement tenu comme étant non-brevetable. Ainsi, dans le cadre d'une vérification diligente, il y aurait lieu d'enquêter sur les autres innovations faites, qui pourraient, suite à cette jurisprudence, potentiellement faire l'objet de demandes de brevet, et ainsi accroître la valeur de l'entreprise.

## 5. Les taxes de maintien

Au Canada, afin de maintenir une demande de brevet en vigueur, il convient de payer des taxes dites de maintien, chaque année, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi. Une disposition similaire existe pour les brevets au paragraphe 46(1) de la Loi.

La loi prévoit également qu'une demande ou un brevet sera réputé abandonné si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées avant l'expiration du délai réglementaire pour la période en question (voir l'alinéa 73(1)(c) et le paragraphe 46(2) de la Loi). La Loi prévoit également que cette présomption d'abandon peut être annulée sur dépôt d'une requête par le demandeur au Commissaire, et en payant la taxe appropriée. En fait, un demandeur dispose d'une période de douze (12) mois pour déposer cette requête.

Dans l'affaire *Dutch Industries c. Canada (Commissaire des brevets)*<sup>27</sup>, la Cour fédérale de première instance a fait droit à une demande de contrôle judiciaire. La décision attaquée était celle du Commissaire des brevets qui avait accepté le paiement en retard d'un montant partiel d'annuités alors que la date fixée pour le paiement était révolue. Il était de pratique de pouvoir payer en retard des montants partiels d'annuités lorsque le statut du demandeur changeait, et ces montants étaient acceptés par le Commissaire.

En 1994, le breveté Barton No-Till Disk Inc. (« Barton ») avait accordé une licence exclusive d'exploitation à Flexi-Coil Ltd. (« Flexi-Coil ») du brevet canadien no. 2,121,388, qui résultait d'une demande déposée le 15 avril 1994 et délivré le 23 juillet 1996.

---

<sup>27</sup> (2001) 14 C.P.R. (4th) 499; (2001) F.C.J. 1250 (C.F.P.I.); l'appel A-543-01 n'avait pas encore été entendu à la remise du présent écrit. Pour une analyse détaillée de cette cause, le lecteur est invité à lire l'article de G. NAHABEDIAN, L. CARRIÈRE, B. GAMACHE, "Un montant insuffisant d'annuités peut entraîner la péremption d'un brevet", (2002), 14 (2) *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 709.



Barton et Flexi-Coil ont intenté une poursuite en contrefaçon du brevet '388 contre Dutch Industries Ltd. (« Dutch »). Dans sa défense, Dutch a allégué que le brevet '388 était périmé en raison du non-paiement des annuités à l'intérieur des délais prescrits. Plus précisément, les annuités ont été payées en tant que petite entité alors que le breveté n'avait pas ce statut.

Il convient ici de rappeler la distinction entre une petite entité et une entité autre qu'une petite entité au sens de la Loi sur les brevets. Afin de permettre à des petites entités de bénéficier d'une réduction de taxes payables auprès du gouvernement, le législatuer, par voie de Règlement, a introduit dans les *Règles sur les brevets (1996)* la définition suivante à son article 2:

« petite entité » signifie une entité dotée d'au plus cinquante (50) employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes :

- a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de cinquante (50) employés qui n'est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;
- b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus cinquante (50) employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de cinquante (50) employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière.

Les montants à payer pour le dépôt d'une demande de brevet, de la requête en examen, d'une demande internationale ou pour le paiement de la taxe de délivrance, de la taxe de réexamen ou des taxes de maintien sont fonction du statut de petite entité ou de l'entité qui n'est pas une petite entité du demandeur ou breveté.

En l'occurrence, les annuités ou taxes de maintien payées par le breveté l'ont été à titre de petite entité jusqu'au 29 mars 2000. À ce moment, les représentants de Barton ont écrit au Commissaire des brevets en indiquant que Barton ne pouvait réclamer le statut de petite entité depuis le 25 novembre 1994, date à laquelle la licence a été accordée à Flexi-Coil. Jointe à cette lettre était la balance des montants d'annuités qui aurait dû être payés par le breveté depuis le 25 novembre 1994. Le Commissaire, comme il était de pratique, a accepté ce paiement.



La demande de contrôle judiciaire a été instituée par Dutch qui réclamait des ordonnances annulant la décision du Commissaire d'accepter ces paiements rétroactifs et déclarant que le brevet '388 n'était plus en vigueur suite à l'omission de payer les annuités requise à l'intérieur des délais prescrits, ainsi que l'omission de présenter une requête en rétablissement à l'intérieur des délais prescrits.

La Cour a revu les dispositions applicables de la Loi sur les brevets en vigueur à l'époque pertinente, soit l'article 27.1, et fit également référence à l'article 76.1 des Règles sur les brevets. Ces dispositions prévoyaient que le demandeur était tenu de payer au commissaire les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire afin de maintenir sa demande en vigueur; que la demande était réputée abandonnée si les taxes n'étaient pas payées avant l'expiration du délai pour la période en cause, et que la présomption d'abandon pouvait être annulée sur présentation d'une requête à cet effet dans le délai imparti et sur paiement de la taxe prescrite. Les délais étaient prescrits dans les Règles.

La Cour a également analysé l'article 139 des Règles, qui accordait au Commissaire une discrétion pour étendre certains délais relativement à d'autres sujets, mais qui ne s'étendait pas en ce qui concerne les dispositions de l'article 76.1 des Règles.

La Cour a conclu qu'il y avait pour le breveté une obligation non-équivoque de payer les annuités requises et une conséquence claire d'abandon de la demande si les annuités n'étaient pas payées dans les délais prévus, et qu'une requête en rétablissement n'était pas soumise dans les délais impartis.

Donc, comme le Commissaire n'avait pas la discrétion d'accepter les paiements rétroactifs, la Cour a déclaré le brevet '388 invalide.

Par conséquent, il devient primordial dans le cadre de vérifications diligentes de vérifier le statut du demandeur ou du breveté à chaque période pour laquelle une taxe de maintien est due. Non seulement une détermination du nombre d'employés à chaque période pertinente doit être effectuée, il faut également enquêter sur les transactions qui ont eu lieu avec des tiers ou qui pourront avoir lieu avec des tiers. Ces transactions pourraient, dans le cadre d'un litige, être considérées comme étant un droit ou une licence transféré à un tiers, suivant la définition de petite entité. Finalement, une détermination de nombre d'employés de ce tiers qui n'est pas une université doit aussi être faite pour chaque période pertinente, afin de déterminer si collectivement, le demandeur/breveté et le tiers se qualifient comme petite entité. Si la réponse est négative, et que les délais pour présenter une requête pour

rétablir la demande/brevet sont expirés, l'investisseur pourrait se retrouver avec un portefeuille de brevets qui a moins de valeur que ce qui était escompté.

## Conclusion

La jurisprudence analysée dans le présent article devrait rappeler au lecteur que le droit est en constante évolution. En matière de vérifications diligentes, ceci est d'autant plus vrai, particulièrement lorsque les tribunaux rendent des décisions comme celle rendue dans l'affaire *Dutch Industries*. Cette décision, plus que toutes les autres, devrait provoquer des questions de la part des investisseurs, et de leur représentants, afin de s'assurer que l'investissement sera effectué à la juste valeur de l'entreprise.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

