

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN MATIÈRE DE BREVETS

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^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
info@robic.com – www.robic.ca

Introduction

1. La saga de la souris transgénique
2. La saga des semences baladeuses
3. La saga de l'AZT et des mauvais inventeurs
4. La saga des taxes de maintien

Conclusion

Introduction

Il y a deux ans presque jour pour jour l'auteur donnait une conférence portant sur les développements récents en brevets et leur incidence sur les vérifications diligentes¹. À l'époque, des décisions de la Cour fédérale d'appel ont été discutées, sachant que la Cour suprême rendrait ses décisions dans les mêmes affaires plus tard.

Deux ans plus tard, la Cour suprême a rendu ces décisions, qui ont eu un impact important sur le droit des brevets au Canada. L'auteur tient à faire le point sur ces décisions, ainsi que sur deux décisions de la Cour fédérale d'appel.

1. La saga de la souris transgénique

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2004.

* Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est l'un des associés principaux 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 323.

¹ Louis-Pierre GRAVELLE, « Incidences des développements récent en droit des brevets sur les vérifications diligentes », dans *Développements récents en propriété intellectuelle*, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2002, pages 93-119.

L'histoire de la souris de l'université Harvard a déjà fait couler beaucoup d'encre. Depuis 1985, l'université Harvard tente d'obtenir un brevet au Canada sur un mammifère transgénique, et plus précisément sur une souris qui contient un gène la prédisposant à développer des tumeurs cancéreuses. Cette souris est donc très utile pour la recherche contre le cancer.

La Cour suprême, à la fin de l'année 2002 (peu après ledit colloque de 2002), a rendu sa décision².

En 1995, le Commissaire des brevets a refusé les revendications qui portaient sur le mammifère en tant que tel, les revendications portant sur le gène étant par ailleurs acceptées.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour fédérale, section de première instance, qui a confirmé la décision du Commissaire. Cependant, en appel devant la Cour fédérale section d'appel, la souris a été jugée brevetable. Les motifs de la majorité sont résumés dans l'article précédent de l'auteur³.

Cette décision a été renversée par la Cour suprême, le résultat étant qu'aujourd'hui, en droit canadien, les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables. Cette décision est partagée, et inclut une dissidence solide.

La majorité est formée par les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache et LeBel et le jugement a été rendu par le juge Bastarache. Les juges dissidents sont la juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie et Arbour.

La conclusion de la majorité peut se résumer très succinctement à la phrase suivante : une forme de vie supérieure n'est pas brevetable puisqu'elle n'entre pas dans la définition d'« invention », et plus précisément parce qu'elle n'est pas une « fabrication » ni une « composition de matière ».

Pour en arriver à cette conclusion, la majorité a étudié les mots utilisés dans la Loi, a regardé l'économie de la Loi et son objet, et s'est penchée sur une loi connexe, la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. La Cour a également tenté de faire une distinction entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures.

² *Harvard College c. Canada*, (2002) 4 R.C.S. 45, infirmant (2000) 4 C.F. 528, 7 C.P.R. (4th) 1 (CAF), infirmant (1998) 3 C.F. 510, 79 C.P.R. (3d) 98 (CF – 1^{ère} inst.)

³ *Supra*, note 1, aux pages 109-113.

La définition d' « invention » à l'article 2 de la Loi⁴ se lit comme suit : « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Selon le juge Bastarache, les trois premières catégories sont clairement inapplicables lorsqu'il s'agit d'examiner des formes de vie supérieures, et il faudrait donc qu'un mammifère non-humain modifié génétiquement soit considéré comme une fabrication ou une composition de matière.

En Cour fédérale d'appel, la majorité s'est appuyée sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire *Diamond c. Chakrabarty*⁵, pour conclure que l'oncosouris est une composition de matière. Le juge Bastarache réfute cet argument de la façon suivante, à la page 124 :

Je reconnais que la définition que la *Loi sur les brevets* donne du mot « invention » est générale. Comme cette loi a été conçue pour promouvoir l'innovation notamment, il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce que la définition du terme « invention » soit suffisamment large pour englober les techniques imprévues et imprévisibles. Je ne puis toutefois souscrire à l'affirmation que la définition est illimitée au sens de viser « tout ce qui est fabriqué par l'être humain ». En rédigeant la *Loi sur les brevets*, le législateur a choisi d'adopter une définition exhaustive qui limite l'invention à « (t)oute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières ». Le législateur n'a pas défini le terme invention comme « tout ce qui est fabriqué par l'être humain et qui présente le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». En choisissant de définir le mot « invention », le législateur a indiqué qu'il avait clairement l'invention d'inclure certains objets comme étant brevetables et d'exclure d'autres objets pour le motif qu'ils ne relèvent pas de la Loi.

Le juge Bastarache examine ensuite des définitions de dictionnaires et jurisprudentielles pour déterminer si l'oncosouris peut être considérée comme une « fabrication ». À la page 125, il écrit « À mon avis, bien qu'il soit possible d'assimiler à une « fabrication » une souris produite dans un environnement industriel, le mot « fabrication », pris dans son sens technique, ne vise pas les formes de vie supérieures. »

⁴ *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

⁵ (1980), 206 U.S.P.Q. 193 (Cour suprême des Etats-Unis). Dans cette affaire, la Cour suprême des Etats-Unis s'est penchée sur les rapports du comité qui accompagnent la Loi de 1952, en notant que ces rapports « nous montrent que le Congrès voulait que la Loi « vise tout ce qui est fabriqué par l'être humain » ».

Quant à l'expression « composition de matières », le juge s'appuie également sur des définitions de dictionnaires pour l'interpréter. À la page 125, il écrit :

... je crois qu'il faut donner à cette expression une définition plus stricte que celle donnée dans l'arrêt *Chakrabarty*, précité, p. 308, à savoir (TRADUCTION) « toute composition de deux ou de plusieurs substances et (...) tout objet composite ». Si on donne une interprétation aussi large de l'expression « composition de matières », les autres catégories d'inventions énumérées, y compris « machine » et « fabrication » deviennent alors redondantes. Cela signifie que l'expression « composition de matières » doit être limitée de quelque façon. Bien que je n'exprime aucune opinion quant à savoir où il y a lieu de tracer la ligne de démarcation, je conclus que l'expression « composition de matières » ne vise pas une forme de vie supérieure.

Un peu plus loin, à la page 127, le juge Bastarache écrit :

Même si, dans la société, d'aucuns peuvent prétendre que les formes de vie supérieures ne sont que des « composition(s) de matières », cette expression ne cadre pas bien avec l'idée que l'on se fait habituellement de la vie humaine et de la vie animale. On considère généralement que les formes de vie supérieures possèdent des attributs et des caractéristiques qui transcendent le matériel génétique qui les compose. Une personne dont le patrimoine génétique est modifié par radiation ne cesse pas d'être elle-même. On peut dire aussi que la même souris existerait sans l'injection de l'oncogène dans la cellule de l'œuf fécondé ; elle ne serait tout simplement pas prédisposée au cancer. Le fait que la valeur de la souris pour l'être humain découle de sa prédisposition au cancer ne signifie pas pour autant qu'il est possible de définir cette souris et d'autres formes de vie animale uniquement en fonction du matériel génétique qui les compose. Étant donné que les formes de vie animale possèdent de nombreux attributs exceptionnels qui transcendent la matière qui les compose, il est difficile de percevoir les formes de vie supérieures comme étant de simples « composition(s) de matières ». Cette expression ne semble pas convenir pour décrire une forme de vie supérieure.

En analysant l'économie de la Loi pour conclure qu'une forme de vie supérieure ne peut être brevetée, le juge Bastarache s'inspire largement du

rapport du Comité consultatif canadien de la biotechnologie⁶. Bien que ce rapport recommande que les formes de vie supérieures soient brevetables, il conclut qu'il appartient au législateur et non aux tribunaux de décider si, et dans quelle mesure, les droits conférés par brevet devraient s'appliquer aux plantes et aux animaux. Cette position est pleinement supportée par la majorité, et le juge Bastarache conclut à la page 138 en disant :

Comme nous l'avons vu, le CCCB a recommandé que les formes de vie supérieures (c'est à dire les plantes, les graines et les animaux non humains) qui satisfont aux critères de nouveauté, de non-évidence et d'utilité soient jugées brevetables. Les préoccupations susmentionnées sont donc exprimées non pas pour justifier le point de vue selon lequel les formes de vie supérieures ne devraient pas être brevetables, mais plutôt pour illustrer le fait que, sous sa forme actuelle, la *Loi sur les brevets* ne permet pas de tenir compte des caractéristiques exceptionnelles des formes de vie supérieures. L'absence, dans la *Loi sur les brevets* actuelle, de directive sur la façon d'examiner des questions qui pourraient raisonnablement se poser indique l'intention du législateur de soustraire à la brevetabilité les formes de vie supérieures. De plus, l'analyse des points soulevés par le CCCB et d'autres groupes illustre la complexité de ces questions. A mon avis, notre Cour n'a pas la compétence institutionnelle pour examiner des questions aussi compliquées, qui obligeront vraisemblablement le législateur à engager un débat public, à sopeser des intérêts sociétaux opposés et à rédiger des dispositions législatives complexes.

Harvard a argumenté que la *Loi sur les brevets* vise à encourager et à récompenser l'innovation. La majorité a écarté cet argument en expliquant que la promotion de l'ingéniosité a par le passé été tempérée par d'autres considérations⁷.

Finalement, pour étayer la conclusion que les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables, la majorité examine l'existence d'une loi connexe, la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. Cette loi a été adoptée en 1990 à la suite de la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*⁸. Dans cette affaire, une variété de soya obtenue par croisement a été jugée comme non-brevetable puisqu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de

⁶ *Brevetabilité des formes de vie supérieures et enjeux connexes : Rapport adressé au Comité de coordination ministériel de la biotechnologie du Gouvernement du Canada*, juin 2002.

⁷ *Supra*, note 2, à la page 140.

⁸ *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*, (1989) 1 R.C.S. 1623, conf. (1987) 3 C.F. 8, conf. (1986), 11 C.P.R. (3d) 311.

divulgaration de la *Loi sur les brevets*. Le raisonnement de la majorité peut se résumer de la façon suivante : puisque le législateur a adopté une loi particulière pour les obtentions végétales (une forme de vie supérieure), il n'avait pas l'intention de permettre la brevetabilité des formes de vie supérieures.

Avec égards, le problème avec le raisonnement de la majorité est le suivant. Les obtentions végétales sont obtenues par croisement et il existe une différence importante entre le croisement et la modification génétique. Le croisement repose sur le principe de l'hérédité et les principes mendéliens. La modification génétique repose sur une modification brusque et permanente des caractères héréditaires. Le croisement ressemble plus à une évolution naturelle (bien que concertée), ce qui a traditionnellement été exclu du régime des brevets puisque comme n'étant pas considéré comme une « invention ». La modification génétique elle est considérée comme une invention. L'adoption de la *Loi sur les obtentions végétales* était donc nécessaire pour protéger les intérêts des personnes qui font du croisement pour les plantes, mais cela n'avait rien à voir avec le régime des brevets.

Un autre argument soumis par Harvard est que depuis 1982, le commissaire aux brevets reconnaît la brevetabilité des formes de vie inférieures. De plus, toujours selon Harvard, la Loi ne distingue pas entre les formes de vie inférieures, et les formes de vie supérieures. Ainsi, il n'existe pas de motif justifiant la distinction faite par le Bureau des brevets entre, par exemple les bactéries, les levures et les moisissures, d'une part, et les plante et les animaux, d'autre part.

Le juge Bastarache écarte ces arguments. Il admet que la brevetabilité des formes de vie inférieures n'est pas en cause (et que, d'ailleurs, cette question n'a jamais été étudiée par les tribunaux canadiens), mais opine que la Cour doit examiner l'argument voulant que la ligne de démarcation entre les formes de vie supérieures et inférieures soit injustifiable. La majorité ne se prononce pas sur la question, et estime que la réponse doit provenir du législateur.

Cependant, le juge Bastarache fait certains commentaires à ce sujet. Premièrement, il estime que, tel que mentionné dans la décision *Abitibi*⁹, « les micro-organismes sont produits « en grande quantité, comme dans le cas de composés chimiques, et en si grand nombre que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes. » On ne peut pas en dire autant des plantes et des animaux. »¹⁰

⁹ *Re Application of Abitibi Co.*, (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (CAB)

¹⁰ *Supra*, note 2, p. 148.

Deuxièmement, le juge Bastarache confine la portée du pourvoi uniquement sur la question de savoir si un animal, particulièrement un mammifère, peut être considéré comme une « composition de matières » ou une « fabrication ». Selon la majorité, plusieurs caractéristiques des animaux les distinguent des micro-organismes et des plantes et les soustraient d'autant plus de la définition d'« invention », comme la capacité de manifester des émotions et d'avoir des réactions complexes, ainsi que d'adopter un comportement imprévisible.

En ce qui concerne maintenant la dissidence, elle appuie la décision majoritaire en Cour fédérale d'appel. La dissidence, sous la plume du juge Binnie, opine que la question n'est pas de savoir si le législateur voulait que les oncosouris ou les formes de vie supérieures, ou même tout le domaine de la biotechnologie soient visées par la Loi, mais plutôt s'il voulait protéger les inventions qui n'étaient pas prévues au moment de l'adoption de la Loi¹¹.

Le juge Binnie met la propriété intellectuelle dans son contexte international et juge qu'il est souhaitable, que les ressorts comparables dotés de lois comparables en matière de propriété intellectuelle parviennent à des résultats juridiques similaires.

Il écrit, à la page 64 :

La définition que le commissaire appelant donne des « formes de vie supérieures » *non* brevetables vise non seulement les animaux, mais encore les plantes et les graines. Les aliments transgéniques suscitent la controverse, mais le moyen de dissiper cette controverse ne doit pas consister en une décision des tribunaux d'exclure les « formes de vie supérieures » de la définition du mot « invention ». Le législateur lui-même a clairement indiqué sa conception limitée du rôle de la *Loi sur les brevets*. En 1993, il a supprimé l'interdiction, dans l'ancien par. 27(3) de la *Loi sur les brevets*, de breveter « une invention dont l'objet est illicite ». Ce faisant, il a établi clairement que la délivrance d'un brevet ne traduit ni une approbation ni une désapprobation.

Le juge Binnie, aux pages 65-69, insiste également sur le caractère commercial de la recherche et du développement, et de son financement. Il contredit également la majorité qui affirme que la brevetabilité des formes

¹¹ *Idem.*, p. 62

de vie inférieures n'a jamais été débattue devant les tribunaux canadiens, citant trois arrêts de la Cour suprême¹².

Passant outre la position de la dissidence sur l'interprétation de la définition d'« invention », l'auteur note que le juge Binnie rejette l'inférence négative découlant de l'existence de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. La dissidence formule également de longs arguments pour soutenir sa position, qui dépassent le cadre du présent article.

Il suffit de mentionner que, à ce jour, le législateur n'a pas clairement indiqué quelle était son intention concernant la brevetabilité des formes de vie supérieures.

2. La saga des semences baladeuses

Plus récemment, au printemps dernier, la Cour suprême a rendu sa décision dans l'affaire *Monsanto Canada c. Schmeiser*¹³. Monsanto est propriétaire d'un brevet portant sur un gène chimérique qui confère une tolérance aux herbicides glyphosates tels le Roundup, et aux cellules qui contiennent ce gène. Du canola qui contient ce gène est commercialisé sous le nom « Roundup Ready ». M. Schmeiser cultive du canola, mais n'a jamais acheté du canola « Roundup Ready », ni obtenu de licence pour le cultiver. Des tests ont démontré que, en 1998, entre 95 et 98 pourcent de la récolte de M. Schmeiser étaient du canola « Roundup Ready ». Monsanto a donc poursuivi M. Schmeiser pour contrefaçon de brevet, et la Cour fédérale, première instance, ainsi que la Cour d'appel ont donné raison à Monsanto.

Un des aspects intéressants de cette affaire est qu'il n'est pas clair comment M. Schmeiser a obtenu les plants de canola. Elles peuvent provenir des semences de plantes qui ont poussé sur les terres de M. Schmeiser ou près de celles-ci à la suite de la dissémination par le vent de graines Roundup Ready, et qui ont survécu à la pulvérisation d'herbicide Roundup que M. Schmeiser avait effectuée autour des pilônes et dans les fossés qui longent la route en bordure de quatre de ses champs. Le fait que ces plantes aient survécu à la pulvérisation indiquait qu'elles contenaient le gène et la cellule brevetés. Le

¹² Il s'agit des affaires *Continental Soya Co. c. J. R. Short Milling Co. (Canada)*, (1942) R.C.S. 187, *Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.*, (1968) R.C.S. 307 et *Pioneer Hi-Bred*, précitée, note 8.

¹³ 2004 CSC 34, confirmant (2003) 2 C.F. 165, (2002), 218 D.L.R. (4th) 31, 293 N.R. 340, 21 C.P.R. (4th) 1, (2002) A.C.F. no 1209 (QL), 2002 CAF 309, confirmant une décision de la Section de première instance (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, (2001) A.C.F. no 436 (QL), 2001 CFPI 256. Cette décision n'étant pas encore rapportée dans les recueils officiels, les renvois seront faits aux paragraphes de la décision.

juge de première instance a conclu qu'« aucune des sources évoquées (par M. Schmeiser) ne pouvait logiquement expliquer la concentration ou l'ampleur de canola Roundup Ready de qualité commerciale » qui s'est retrouvée dans la récolte de M. Schmeiser.

Il est intéressant de noter que cette décision est aussi une décision 5 :4. Dans cette affaire, la majorité est composée de la juge en chef McLachlin, et des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish (ces deux derniers n'ayant pas participé à la décision Harvard), et la dissidence (en partie) est formée des juges Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel.

Selon la majorité, la portée du brevet suscite peu de controverse, tout comme sa validité :

16 Le juge de première instance a conclu que « ce sont le gène et son procédé d'insertion (. . .) et (. . .) la cellule résultant de ce procédé » qui constituent l'invention (par. 88 (nous soulignons), voir aussi par. 26). De même, la Cour d'appel fédérale a considéré que les revendications concernent « les gènes et les cellules qui sont résistants au glyphosate » (Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, (2003) 2 C.F. 165, par. 40).

17 Tous s'accordent pour dire que la protection revendiquée par Monsanto vise non pas la plante génétiquement modifiée elle-même, mais plutôt les gènes et les cellules modifiées qui la constituent. Contrairement à notre collègue la juge Arbour, nous ne croyons pas que ce fait oblige à considérer que les revendications comportent une réserve voulant que seuls les gènes et les cellules isolés en laboratoire bénéficient de la protection du brevet.

(...)

21 L'appelant Schmeiser fait valoir que l'objet revendiqué dans le brevet n'est pas brevetable. Tout en reconnaissant que Monsanto revendique une protection uniquement à l'égard d'un gène et d'une cellule, M. Schmeiser prétend que l'application de cette protection a pour effet de restreindre l'utilisation d'une plante ou d'une semence. Ce résultat, ajoute-t-il, rend l'objet non brevetable, selon le raisonnement majoritaire de l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), (2002) 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76 (« souris de Harvard »). Dans cet arrêt, la Cour a statué que les plantes et

les semences sont des « formes de vie supérieures » non brevetables.

22 La présente affaire est différente de celle de la souris de Harvard, où le brevet refusé concernait un mammifère. Le commissaire aux brevets avait, en outre, accueilli d'autres revendications -- dont la Cour n'a pas été saisie dans cette affaire -- ayant trait notamment à un plasmide et à une culture de cellules somatiques. Les revendications concernant un gène et une cellule qui sont en litige dans la présente affaire sont quelque peu analogues, ce qui laisse croire que la conclusion qu'un gène et une cellule sont brevetables est, en fait, conforme tant aux motifs majoritaires qu'aux motifs dissidents de l'arrêt relatif à la souris de Harvard.

23 De plus, dans l'arrêt relatif à la souris de Harvard, tous les juges ont souligné, dans une remarque incidente, qu'un oeuf d'oncosouris fécondé et génétiquement modifié serait brevetable, indépendamment de toute prévision qu'il deviendra, en fin de compte, une souris (par. 3, le juge Binnie au nom des juges dissidents; par. 162, le juge Bastarache au nom des juges majoritaires).

24 La question de savoir si la protection par brevet du gène et de la cellule s'étend aux activités mettant en cause la plante n'est pas pertinente pour décider de la validité du brevet. Comme nous l'expliquerons plus loin, elle ne concerne que les circonstances factuelles dans lesquelles on constatera qu'il y a eu contrefaçon. Le brevet de Monsanto a déjà été délivré, et il incombe à M. Schmeiser de démontrer que le commissaire a commis une erreur en accueillant la demande de brevet : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, (2002) 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77, par. 42-44. Il ne s'est pas acquitté de ce fardeau de preuve. Nous concluons donc que le brevet est valide.

La Cour était entre autres saisie de la question à savoir si M. Schmeiser avait fabriqué ou construit l'objet de l'invention. La Cour n'a pas répondu à la question, puisqu'elle concluait que M. Schmeiser avait « exploité » l'objet de l'invention :

41 Les actions pour contrefaçon de brevet émanent souvent du secteur des produits manufacturés. C'est pourquoi la jurisprudence porte principalement sur des situations où un

élément ou un procédé breveté joue un rôle dans la production. Comme l'affirme le professeur Vaver, op. cit., p. 152 :

(TRADUCTION) « Exploiter » s'applique à la fois aux produits et aux procédés brevetés, ainsi qu'à leurs dérivés. Un brevet qui protège une machine ou méthode servant à fabriquer des fermetures éclair s'applique également aux fermetures éclair que permet de fabriquer la machine ou la méthode en question. Chaque fermeture éclair vendue sans autorisation contrefait le brevet, même si les fermetures éclair elles-mêmes ne sont pas brevetées. Cette règle ayant une portée large n'est toutefois applicable que si le brevet joue un rôle important dans la production.

42 Par analogie, la loi considère donc qu'un défendeur contrefait un brevet s'il fabrique, cherche à exploiter ou exploite un élément breveté contenu dans une chose non brevetée, à condition que l'élément breveté soit important. En l'espèce, les gènes et cellules brevetés ne sont pas simplement un « élément » de la plante; au contraire, les gènes brevetés sont présents dans toute la plante génétiquement modifiée, dont toute la structure physique est formée des cellules brevetées. C'est en ce sens que les cellules ressemblent quelque peu à des blocs Lego : si on alléguait que la construction d'une structure à l'aide de blocs Lego brevetés constitue une exploitation contrefaisante, le fait que seuls les blocs ont été brevetés et non toute la structure n'empêcherait pas de conclure à l'existence de contrefaçon. Au contraire, le fait que la structure Lego ne peut pas exister indépendamment des blocs brevetés renforcerait l'action, en faisant ressortir l'importance de l'invention brevetée pour l'ensemble du produit, de l'objet ou du procédé en cause.

43 Il peut donc y avoir contrefaçon par exploitation même dans le cas où l'invention brevetée fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes. Comme l'affirme le professeur Vaver, cette règle a une portée large. Elle est toutefois profondément enracinée dans le principe voulant que la protection par brevet ait principalement pour objet d'empêcher des tiers de priver l'inventeur, ne serait-ce qu'en partie ou indirectement, du monopole que la loi entend lui conférer : seul l'inventeur a

droit, en vertu du brevet ou de la loi, à la pleine jouissance du monopole conféré.

La Cour tire de ses observations quelques règles :

58 On peut considérer que ces propositions émanent de l'analyse précédente du verbe « exploiter » figurant dans la Loi sur les brevets :

1 Selon leur sens lexicographique ordinaire, les verbes « exploiter » et « use » connotent une utilisation en vue d'une production ou dans le but de tirer un avantage.

2 Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le défendeur a « exploité » une invention brevetée consiste à se demander si l'inventeur a été privé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet;

3 Tout avantage commercial qui peut découler de l'invention appartient au titulaire du brevet.

4 Il possible de conclure à l'existence de contrefaçon même si l'objet ou le procédé breveté fait partie ou est une composante d'une structure ou d'un procédé non brevetés plus vastes, pourvu que l'invention brevetée soit importante pour les activités du défendeur qui mettent en cause la structure non brevetée.

5 La possession d'un objet breveté ou d'un objet ayant une particularité brevetée peut constituer une « exploitation » de l'utilité latente de cet objet et ainsi constituer de la contrefaçon.

6 La possession, du moins dans le cadre d'un commerce, donne naissance à une présomption d'« exploitation » réfutable.

7 Bien qu'en général l'intention ne soit pas pertinente pour déterminer s'il y a eu « exploitation » et donc contrefaçon, l'absence d'intention d'utiliser l'invention ou d'en tirer un avantage peut être pertinente pour réfuter la présomption d'exploitation découlant de la possession.

Appliquant ces règles au cas en l'espèce, la Cour conclut que M. Schmeiser a exploité l'invention, notamment en privant Monsanto de la pleine

jouissance du monopole conféré par le brevet. M. Schmeiser a tenté d'éviter cette conclusion en argumentant qu'il n'a jamais profité d'un avantage commercial, puisqu'il n'a jamais utilisé l'herbicide Roundup. Cet argument a été rejeté en première instance.

La majorité examine ensuite l'argument de M. Schmeiser à l'effet que le brevet devrait recevoir une interprétation stricte suivant *Harvard*. M. Schmeiser soutient que l'interprétation restrictive doit être privilégiée lorsqu'on regarde la question de contrefaçon, puisque les plantes se reproduisent naturellement, sans intervention humaine, et donc qu'il n'y a pas eu « exploitation ».

La majorité rejette cet argument :

89 C'est également le point de vue qu'adopte la juge Arbour. À l'appui de la proposition que la contrefaçon de revendications relatives à des gènes ne peut avoir lieu qu'en laboratoire, elle cite l'arrêt *Kirin Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, (2002) E.W.J. No. 3792 (QL), (2002) EWCA Civ. 1096 (C.A.). Dans cette affaire, il était question d'une protéine utile pour diagnostiquer et traiter des affections sanguines. La Cour d'appel d'Angleterre a considéré que les revendications excluaient la séquence d'ADN naturelle contenue dans une cellule humaine. Cependant, elle l'a fait dans le but de se conformer aux dispositions d'un régime de réglementation qui n'a aucun équivalent au Canada : l'art. 5 de la Directive 98/44/CE du Parlement européen, qui régit la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Cet article prévoit que la découverte d'un élément du corps humain, y compris un gène, n'est pas brevetable, même si cet élément est brevetable lorsqu'il est isolé ou autrement produit par un procédé technique. Au Canada, le législateur n'a adopté aucun régime de réglementation comparable qui commande une interprétation restrictive des brevets. Par conséquent, l'arrêt *Kirin Amgen* est inapplicable en l'espèce.

90 L'argument des appelants ne tient pas compte non plus du rôle que l'être humain joue en matière de multiplication agricole. L'agriculture est une activité commerciale où les agriculteurs sèment et cultivent les plantes qui s'avèrent les plus rentables et lucratives. La phytologie existait bien avant Mendel. Depuis des temps immémoriaux, l'être humain cherche à améliorer le rendement des plantes. Beaucoup d'énergie et d'argent ont été consacrés à la recherche de meilleures semences et de meilleures plantes. La Loi sur les

brevets compense cette énergie et cet argent en conférant un monopole à ceux et celles qui les consacrent, lorsqu'il en résulte une invention nouvelle et utile en phyto-génétique, tels les gènes et cellules génétiquement modifiés.

91 Enfin, de nombreuses inventions font appel à des procédés naturels pour fonctionner. Par exemple, diverses levures sont mentionnées dans maints brevets valides qui n'auraient aucune utilité concrète sans les (TRADUCTION) « forces naturelles ». Voir la décision *Re Application of Abitibi Co.* (1982), 62 C.P.R. (2d) 81 (C.A.B.), où l'étape inventive consistait à acclimater à un nouvel environnement, où elle contribuerait naturellement à purifier des résidus d'usine de pâte à papier, une espèce de levure connue extraite des eaux usées.

92 La question litigieuse n'est peut-être pas l'arrivée fortuite, en 1998, du Roundup Ready sur les terres de M. Schmeiser. Ce qui est en jeu en l'espèce est l'ensemencement et la culture, qui impliquent nécessairement des actes délibérés et réfléchis de la part de l'agriculteur. Les appelants prétendent qu'un agriculteur comme M. Schmeiser, qui cultive des plantes ayant des propriétés particulière en testant, en isolant, traitant et semant les graines souhaitées, et en s'occupant de ces plantes jusqu'à leur récolte, obtient une récolte qui a simplement (TRADUCTION) « poussé spontanément ». Une telle prétention ne reflète pas la réalité de l'agriculture moderne.

La Cour conclut que M. Schmeiser a exploité l'invention, et est donc en contrefaçon du brevet. En première instance, le juge avait accordé des dommages de l'ordre de 20,000\$, ce qui représentait le montant de la licence que M. Schmeiser aurait du payer s'il avait obtenu ses semences de Monsanto.

Dans une décision qui, au vu de plusieurs ressemble à une décision en équité, la majorité a annulé les dommages :

101 Il est bien établi que l'inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l'invention : *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.*, (1996) A.C.F. no 1564 (C.A.) (QL); *Celanese International Corp. c. BP Chemicals Ltd.* (1999), 6 R.P.C. 203 (Pat. Ct.), par. 37. Cela est conforme à la règle générale qui s'applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles

qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement » (Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., (1991) 3 R.C.S. 534, p. 556, la juge McLachlin (plus tard Juge en chef), cité et approuvé, au nom de la Cour, par le juge Binnie dans l'arrêt Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, (1999) 1 R.C.S. 142, par. 93).

102 Le méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d'acquérir : N. Siebrasse, « A Remedial Benefit-Based Approach to the Innocent-User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 C.I.P.R. 79. Il faut comparer le profit que l'invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante (Collette c. Lasnier (1887), 13 R.C.S. 563, p. 576, aussi mentionné avec approbation dans l'arrêt Colonial Fastener Co. c. Lightning Fastener Co., (1937) R.C.S. 36).

103 Le problème est que, en ordonnant la remise des profits, le juge de première instance n'a fait état d'aucun lien de causalité entre l'invention et les profits que, selon lui, les appelants ont tirés de la culture de canola Roundup Ready. D'après les faits constatés, les appelants n'ont réalisé aucun profit dû à l'invention.

104 Ils ont réalisé exactement les mêmes profits que s'ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Ils ont vendu, comme aliment pour animaux, le canola Roundup Ready cultivé en 1998 et n'ont donc pas obtenu un meilleur prix du fait qu'il s'agissait de canola Roundup Ready. Sur le plan agricole, les appelants n'ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l'herbicide, vu l'absence de conclusion qu'ils ont pulvérisé de l'herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Les profits des appelants découlaient uniquement des caractéristiques de leur récolte qui ne sont pas attribuables à l'invention.

105 Selon la preuve produite en l'espèce, les appelants n'ont tiré aucun profit de l'invention et Monsanto n'a droit à rien en ce qui concerne sa demande de remise.

Il convient de glisser quelques mots sur la dissidence. Sous la plume du juge Arbour, les juges dissidents prennent une interprétation restrictive des revendications, et, suivant *Harvard*, concluent que :

129 Par conséquent, une interprétation téléologique qui limite la présente revendication à ses « éléments essentiels », compte tenu à la fois de la formulation claire de la revendication et du mémoire descriptif, m'amène à conclure qu'il n'y a pas lieu de considérer que les revendications du brevet relatives au gène et à la cellule végétale confèrent des droits exclusifs sur la plante et toute sa descendance.

130 Il ressort clairement du mémoire descriptif que les revendications du brevet de Monsanto ne visent pas les plantes, les semences et les récoltes. Il est également clair que la revendication relative au gène n'étend pas à la plante la protection conférée par le brevet. La revendication concernant la cellule végétale cesse de s'appliquer au moment où la cellule végétale isolée qui contient le gène chimère est placée dans le milieu nutritif pour qu'elle se régénère. Dès que la cellule commence à se multiplier et à se différencier en tissu végétal, pour ensuite aboutir à la croissance d'une plante, la plante entière devrait faire l'objet d'une revendication. Toutefois, une plante entière n'est pas brevetable. De même, la revendication relative à la méthode cesse de s'appliquer au moment de la régénération de la plante transgénique fondatrice, mais elle ne vise pas les méthodes de reproduction de la plante et sûrement pas non plus la descendance de la plante régénérée.

131 En réalité, les revendications du brevet attribuent à Monsanto le monopole du gène chimère et de la cellule dans laquelle il est inséré, ainsi que de la méthode d'insertion du gène chimère dans la cellule. Par conséquent, aucune autre société de biotechnologie ne peut utiliser le gène chimère pour créer une cellule végétale résistant au glyphosate qui pourra ensuite être régénérée en plante résistant au glyphosate.

Suivant cette interprétation restrictive, le brevet est jugé valide mais non contrefait puisque M. Schmeiser n'aurait pas « exploité » l'objet de l'invention.

3. La saga de l'AZT

Cette affaire¹⁴ porte sur plusieurs aspects du droit des brevets, notamment la notion d'invention, la règle de la prédiction valable et la paternité de l'invention. Il convient également de noter que cette décision est une décision unanime de la Cour, signée par le juge Binnie.

Pour les fins du présent article, seule la question de la paternité de l'invention sera examinée.

Les faits sont les suivants, tels qu'expliqués dans l'article précédent du même auteur :

En l'occurrence, 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 cliniques à des essais 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. À un certain moment, Glaxo a décidé de tester l'un de ces composés, l'AZT, et les scientifiques de Glaxo ont 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. Cette demande décrivait une nouvelle utilisation de l'ancien composé (connu) 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

¹⁴ *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, (2002) 4 R.C.S. 153, affirmant (2001) 1 C.F. 495, (2000), 195 D.L.R. (4th) 641, 10 C.P.R. (4th) 65, 262 N.R. 137, accueillant en partie les appels principaux et les appels incidents interjetés contre un jugement du juge Wetston (1998), 145 F.T.R. 161, 79 C.P.R. (3d) 193, (1998) A.C.F. no 382 QL).

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, alors non identifié, manifestait une activité contre le VIH in vitro, mais ce n'est pas avant le 1^{er} 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 apparaît au dossier comme quoi 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 ici a été déposé le 14 mars 1986, revendiquant 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.¹⁵

Les appelantes dans la présente affaire soutiennent que les Drs Broder et Mitsuya étaient des coinventeurs et qu'ils auraient dû être désignés comme tels dans le brevet.

Pour que cet argument fonctionne, et pour invalider le brevet de Wellcome, les appelantes doivent également établir que cette omission constitue une déclaration inexacte importante qui était volontairement faite pour induire en erreur (paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*).

La Cour opine, aux pages 198-199 :

L'expression « paternité de l'invention » n'est pas définie dans la Loi, et sa définition doit, par conséquent, être inférée de divers articles. Par exemple, la définition du mot « invention », à l'art. 2, nous permet d'inférer que l'inventeur est la personne et les personnes qui ont conçu la réalisation, le procédé, la machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, « présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Par conséquent, la question qu'il faut se poser en définitive est la suivante : Qui est l'auteur de l'idée originale ?

Aux termes du par. 34(1), il faut à tout le moins qu'au moment du dépôt de la demande de brevet, le mémoire descriptif

¹⁵ *Supra*, note 1, pages 102-103.

« décri(ve) d'une façon exacte et complète l'invention (. . .) qui permett(e) à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention (. . .) (d')utiliser l'objet de l'invention ». Il ne suffit donc pas d'avoir une bonne idée (ou, pour reprendre l'expression utilisée dans l'arrêt *Christiani*, précité, p. 454, (TRADUCTION) « de dire qu'une idée nous est venue à l'esprit »); cette idée lumineuse doit prendre « une forme définie et pratique » (*ibid.*). Il va sans dire que, dans l'intervalle qui sépare la conception et la brevetabilité, l'inventeur peut avoir recours aux services d'autres personnes qui peuvent être très compétentes, mais ces autres personnes ne seront des coïnventeurs que si elles ont participé à la conception de l'invention plutôt qu'à sa vérification. Comme le juge Jenkins le fait remarquer dans l'affaire *May & Baker Ltd. c. Ciba Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 255 (Ch. D.), p. 281, la (TRADUCTION) « découverte des qualités utiles », que doit avoir une invention, (TRADUCTION) « doit être faite par l'inventeur, par opposition à la simple vérification par ce dernier de prédictions antérieures ».

Plus récemment, dans la décision *Henry Brothers (Magherafelt) Ltd. c. Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*, (1997) R.P.C. 693 (Pat. Ct.), le juge Jacob a répondu de la manière suivante à l'argument voulant qu'une invention puisse être divisée en contributions et en brevets délivrés en conséquence (à la p. 706) :

(TRADUCTION) Je ne crois pas qu'on ait raison de diviser la revendication d'une invention qui est une combinaison d'éléments, pour ensuite tenter d'identifier l'auteur de chaque contribution. J'estime qu'il faut se poser une question plus fondamentale. On doit chercher à déterminer qui a essentiellement effectué la combinaison. Qui est l'auteur de l'idée originale, à savoir la combinaison? (Je souligne.)

La distinction entre la conception et la vérification est compatible avec la doctrine et la jurisprudence canadiennes, notamment *Fox, op. cit.*, p. 225; *Kellogg Co. c. Kellogg*, (1942) R.C. de l'É. 87, p. 97; *Ernest Scragg & Sons Ltd.*, précité, p. 676-677; H. Fisher et R. S. Smart, *Canadian Patent Law and Practice* (1914), p. 27-29. La ligne de démarcation n'est peut-être pas claire dans la décision *Gerrard Wire Tying Machines Co. of Canada c. Cary Manufacturing Co.*, (1926) R.C. de l'É. 170, où on cite l'ouvrage américain *Walker on Patents*, à la p. 186 :

(TRADUCTION) Un brevet délivré à des coïnventeurs n'est pas non plus invalidé par le fait que l'un d'eux seulement a perçu au départ la forme rudimentaire des éléments et la possibilité de les adapter pour atteindre le résultat souhaité. En fait, la conception du dispositif dans son entier peut être l'oeuvre d'un seul, mais si l'autre fait des suggestions valables sur le plan pratique qui aident à réaliser l'idée principale ou à la mettre à exécution, ou s'il apporte à l'ensemble de l'invention une contribution indépendante qui aide à réaliser le tout, il est un coïnventeur même si sa contribution est peu importante.

Je souscrit à cet extrait dans la mesure où il laisse entendre qu'un individu qui aide à réaliser l'idée originale peut être un coïnventeur sans être le principal auteur de cette idée. Toutefois, dans la mesure où il peut être interprété comme englobant parmi les inventeurs ceux qui aident à compléter l'invention, mais qui consacrent leur ingéniosité à la vérification plutôt qu'à la réalisation de l'idée originale, je ne puis, en toute déférence, y souscrire pour les motifs déjà exposés.

Le juge Wetston a conclu, au par. 224, que « l'utilité revendiquée n'a pu être confirmée sans la participation importante et directe (du) NIH. » C'est exact, mais en toute déférence, il ne s'agit pas là du critère applicable. Si Glaxo/Wellcome avait prédit valablement que l'AZT pourrait guérir la nausée résultant de l'état d'apesanteur dans l'espace, elle aurait peut-être besoin de la NASA et de tous ses experts de l'aérospatiale pour « établir » l'utilité du médicament, ce qui ne ferait pas pour autant de la NASA un coïnventeur.

Il est évident que les Drs Broder et Mitsuya du NIH ont contribué à fournir la preuve cruciale dont dépendait la « prédiction valable » de l'utilité de l'AZT. Cependant, ils n'étaient pas les auteurs de l'idée originale. Ils ont effectué leur enquête en faisant preuve d'une compétence et d'une expertise extraordinaires, mais, à mon avis, le fait qu'ils aient effectué des tests en aveugle sur un composé chimique qu'ils n'avaient pas découvert et que, contrairement à Glaxo/Wellcome, ils n'avaient apparemment jamais expérimenté, n'exigeait pas qu'ils soient désignés comme étant des coïnventeurs.

Nul doute que la lignée cellulaire ATH8 conçue par les Drs Broder et Mitsuya du NIH était originale et qu'elle offrait un cadre d'essais que Glaxo/Wellcome ne pouvait pas reproduire

dans ses locaux. Comme nous l'avons vu, ceux-ci ont obtenu un brevet pour cette réalisation. Cependant, les titulaires d'un brevet pour une invention utile pour effectuer des tests ne deviennent pas, en raison des tests qu'ils ont effectués au moyen de cette invention, des coïnventeurs de chaque idée valable ainsi testée.

Les Drs Broder et Mitsuya ne sont pas à l'origine de l'idée que l'AZT pourrait être utile au traitement et à la prophylaxie du VIH, bien qu'ils aient participé aux recherches de grande envergure consacrées à la découverte d'un tel médicament. Comme nous l'avons vu, ils ont tout d'abord cru que le médicament codé envoyé par Glaxo/Wellcome était de la suramine, composé auquel le NIH s'intéressait depuis longtemps dans le cadre de ses recherches sur le VIH, mais qui agissait peu sur l'être humain. Le juge de première instance a affirmé que « (l) travail que les Drs Broder et Mitsuya effectuaient sur la suramine (au) NIH en faisait des candidats tout désignés pour cette recherche » (par. 202), mais cette affirmation, me semble-t-il, démontre la faiblesse de leur prétention. Le NIH disposait de l'un des meilleurs laboratoires d'essais au monde mais, jusqu'alors, il n'avait pas été en mesure de découvrir un composé chimique permettant de contrer le VIH. Leur candidate cinq-étoiles, la suramine, s'était révélée décevante.

La Cour d'appel a mentionné expressément le témoignage du Dr Mitsuya selon lequel, en 1984 et 1985, il croyait que les didésoxynucléosides, dont fait partie l'AZT, (TRADUCTION) « étaient probablement nocifs pour les cellules humaines » (par. 38, note 33) et donc « trop toxiques pour être utilisés dans le traitement de maladies humaines » (par. 38). Par conséquent, le succès de l'AZT doit l'avoir étonné.

Il est facile de comprendre la frustration ressentie par les Drs Broder et Mitsuya qui, avec leurs collègues du NIH, ont jugé nécessaire d'envoyer au *New York Times*, le 20 septembre 1989, une lettre plutôt amère dans laquelle ils se plaignaient de l'ingratitude dont Glaxo/Wellcome avait fait preuve à l'égard de l'immense contribution du NIH :

(TRADUCTION) Les scientifiques du gouvernement ont, de maintes façons, permis qu'un médicament déjà connu de la population, mais sans utilité médicale, devienne concrètement une nouvelle forme de thérapie contre le sida. Vraisemblablement, aucune

société pharmaceutique n'aurait pu trouver un meilleur partenaire que le gouvernement pour mettre au point un nouveau produit. Nous pensons que, du début à la fin, la mise au point de ce médicament dans le délai record de deux ans aurait été impossible sans l'apport significatif des scientifiques et de la technologie du gouvernement.

Cependant, dans les circonstances, je souscris à l'opinion de la Cour d'appel fédérale selon laquelle, aussi importante qu'ait été la contribution des Drs Broder et Mitsuya à l'avancement de la science, ils n'étaient pas des coïnventeurs du brevet en cause.

Cette décision permet de clairement établir les critères pour évaluer qui est un inventeur pour une invention donnée.

Suivant la même ligne de pensée, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision dans l'affaire *671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc.*¹⁶ On se souviendra qu'en première instance, le brevet avait été déclaré invalide puisque les mauvais inventeurs avaient été nommés dans la pétition pour la demande de brevet¹⁷.

En appel, on maintiendra la conclusion que les personnes nommées comme coïnventeurs ne le sont pas dans les faits, mais le brevet ne sera pas invalidé pour autant :

(27) Il n'est pas soutenu que les Fleming ont délibérément ainsi été désignés à titre d'inventeurs. De fait, comme le juge de première instance l'a fait remarquer, il n'avait pas été allégué qu'en se désignant eux-mêmes plutôt qu'en désignant M. Smith comme « inventeur », les Fleming avaient agi « volontairement pour induire en erreur ». Les appelantes soutiennent donc qu'il n'était pas loisible au juge de première instance d'invalider le brevet conformément au paragraphe 53(1). Selon elles, la jurisprudence invoquée à l'appui de l'invalidation fondée sur cette disposition ne s'applique plus.

(28) Le juge de première instance s'est fondé en particulier sur l'analyse que Monsieur le juge Wetston avait effectuée

¹⁶ 27 C.P.R. (4th) 385, accueillant en partie 14 C.P.R. (4th) 129, permission d'appeler à la Cour suprême rejetée (voir bulletin du 29 avril 2004).

¹⁷ *Supra*, note 1, p. 107.

dans la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1^{re} inst.), pages 264 et 265, citant Monsieur le juge Walsh dans la décision *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY* (1984) 78 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1^{re} inst.), selon lequel ce qui importe, pour que le paragraphe 53(1) s'applique, n'est pas de savoir si une erreur alléguée a volontairement été commise pour induire en erreur, mais plutôt si le fait de désigner d'une façon inexacte l'inventeur constitue une allégation « importante » qui n'est pas conforme à la vérité. Le juge Walsh a fondé cet avis sur son interprétation du paragraphe 53(1) dans son ensemble. En particulier, il a statué que les mots « et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur » figurant à la fin de la disposition, telle qu'elle était alors libellée, se rapportaient aux omissions et aux ajouts qui sont faits « dans les mémoires descriptifs ou sur des dessins » , plutôt qu'à une « allégation importante dans la pétition » . Le juge de première instance s'est également inspiré de l'avis exprimé par Monsieur le juge Thurlow (tel était alors son titre) dans la décision *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l'É.), page 74, à savoir qu'une allégation selon laquelle le demandeur a fait l'invention constituait une « allégation importante » au sens de cette disposition. Il a ainsi fait une distinction entre l'affaire dont il était saisi, qui se rapportait au fait que la mauvaise personne avait été désignée à titre d'inventeur, et une affaire d'invention conjointe dans laquelle une pétition désigne certains inventeurs, mais non tous les inventeurs.

(29) Dans la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, le juge Wetston a conclu que l'omission de désigner deux chercheurs indépendants, MM. Broder et Mitsuya, à titre de coinventeurs, n'avait pas pour effet de rendre le brevet nul en vertu du paragraphe 53(1) parce que l'omission ne constituait pas une « allégation importante » . En arrivant à cette conclusion, le juge Wetston a examiné la jurisprudence canadienne antérieure portant sur ce point, y compris les observations que Monsieur le juge Addy avait faites dans la décision *Proctor & Gamble Co. c. Bristol Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.). Dans la décision *Proctor & Gamble*, l'inventeur Gaiser avait reçu des suggestions et des recommandations au sujet de modifications à apporter à l'invention d'une société qui s'appelait Purex, mais il a été conclu que Purex n'était pas un coinventeur. Le juge Addy a répondu à l'argument fondé sur le paragraphe 53(1)

(autrefois paragraphe 55(1)) selon lequel Purex était un coinventeur en concluant que l'omission de désigner Purex n'aurait pas eu pour effet de rendre le brevet nul. Voici ce que le juge a dit, aux pages 156 et 157 :

En l'espèce, Gaiser se croyait sans aucun doute l'unique inventeur et, selon les éléments de preuve qui m'ont été fournis, il est nettement évident que de toute manière, la Purex n'estimait pas qu'elle était l'inventeur. Il n'existe absolument aucune preuve à l'effet que l'on aurait volontairement tenter d'induire en erreur le commissaire des brevets. Dans de telles circonstances, à mon avis, le fait que le demandeur soit l'inventeur ou l'un de deux 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. En d'autres termes, je ne crois pas qu'il s'agisse, dans de telles circonstances, d'une allégation importante telle que prévue par l'article 55(1) de la *Loi sur les brevets*.

(30) En appel dans l'affaire *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 65, la présente cour (juge Sexton) a conclu que MM. Broder et Mitsuya n'était pas coinventeurs. La Cour a ensuite examiné l'argument relatif à l'invalidité fondé sur le paragraphe 53(1) selon lequel MM. Broder et Mitsuya étaient coinventeurs; la Cour a conclu, aux pages 81 et 82, que l'omission de désigner ces personnes dans la pétition n'était pas fatale. Ce faisant, la Cour s'est encore une fois fondée sur les observations susmentionnées que le juge Addy avait faites dans la décision *Proctor & Gamble*, précitée.

(31) Le jugement rendu par la Cour a été porté en appel devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté l'appel dans un jugement qui a été publié bien après le prononcé du jugement qui est ici porté en appel : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, 21 C.P.R. (4th) 499. Parmi les questions que la Cour a examinées, il y avait la question de savoir si MM. Broder et Mitsuya étaient coinventeurs avec les personnes désignées dans la pétition et, dans l'affirmative, si l'omission de les désigner constituait une « allégation importante » non conforme à la vérité qui était « volontairement faite pour induire en erreur », de façon à rendre le brevet nul. La Cour suprême a conclu que MM.

Broder et Mitsuya n'étaient pas des coinventeurs. Toutefois, Monsieur le juge Binnie, au nom de la Cour, a fait les remarques suivantes, au paragraphe 94 :

Les appelantes soutiennent que les Drs Broder et Mitsuya étaient des « coinventeurs » et auraient dû être désignés comme tels dans le brevet. Pour que cet argument joue en faveur des appelantes (par opposition aux Drs Broder et Mitsuya), celles-ci doivent en outre établir que cette omission constitue une déclaration inexacte « importante » qui était « volontairement faite pour induire en erreur » . Si tel est le cas, le brevet serait nul conformément au par. 53(1) de la *Loi sur les brevets*. (Non souligné dans l'original)

Étant donné que MM. Broder et Mitsuya n'étaient pas coinventeurs, le juge Binnie a conclu, au paragraphe 109, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'importance en vertu du paragraphe 53(1) non seulement pour cette raison, « mais encore parce qu'il n'exist(ait) aucune preuve que l'omission de les désigner a(vait) été « volontairement faite pour induire en erreur » , comme l'exige(aient) les derniers mots du paragraphe 53(1) » . Par conséquent, la position qui est adoptée de nos jours est qu'une « allégation importante » non conforme à la vérité qui consiste à omettre de désigner les coinventeurs dans une pétition visant l'obtention d'un brevet n'a pas pour effet de rendre le brevet nul si l'allégation n'était pas « volontairement faite pour induire en erreur » .

(32) Il est vrai que, dans la pétition, les Fleming étaient désignés comme les seuls inventeurs et que M. Smith n'était pas désigné. L'intimée dit qu'il est possible de faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire *Wellcome Foundation*, précitée, parce que dans cette affaire-là les personnes qui étaient désignées comme inventeurs étaient en fait les inventeurs, alors qu'en l'espèce, selon la conclusion tirée par le juge de première instance, les Fleming n'étaient pas les inventeurs. Toutefois, à mon avis, cette distinction n'a pas pour effet de faire tomber l'affaire sous le coup du paragraphe 53(1) lorsque, comme il le semble ici, les Fleming ne se sont pas délibérément désignés comme inventeurs pour induire en erreur. Dans la décision *Dec International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1^{re} inst.), il a été statué qu'un brevet ne devrait pas être déclaré invalide conformément à la disposition qui figure maintenant à l'article

53 de la *Loi sur les brevets* dans des circonstances où la société employeur avait désigné, de bonne foi, un employé qui, selon les conclusions tirées lors de l'instruction, n'était pas l'inventeur plutôt que l'employé qui était le véritable inventeur. Si, comme le juge de première instance l'a conclu, les Fleming n'avaient pas l'intention d'induire volontairement en erreur en se désignant comme inventeurs, il est difficile de voir comment l'omission de désigner M. Smith justifierait la réparation draconienne prévue au paragraphe 53(1). Eu égard aux circonstances, il ne devrait pas être conclu que le brevet est nul en vertu de cette disposition.

Il est respectueusement soumis que cette décision vient mettre le dernier clou dans le cercueil de l'argument tentant d'invalidier un brevet au motif que les mauvais inventeurs ont été nommés. Pour ce faire, et pour respecter les exigences du paragraphe 53(1) de la Loi, il faudra probablement être en présence de preuve documentaire sans équivoque démontrant qu'il s'agit d'une déclaration inexacte qui constitue une allégation importante volontairement faite pour induire en erreur.

4. La saga des taxes de maintien

Dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*¹⁸, il était question de la détermination du statut d'une entité pour le calcul des taxes payables au gouvernement canadien. En bref, le régime canadien prévoit un barème de taxes moindre pour une entité qui se qualifie de « petite entité » au Canada.

Il était de pratique courante que le Commissaire pouvait ajuster le montant des taxes et même percevoir des ajustements rétroactifs si le Demandeur s'apercevait que des montants erronés avaient été payés.

¹⁸ (2003), 24 C.P.R. (4th) 157 (CFA), accueillant en partie 14 C.P.R. (4th) 499, permission d'appeler à la Cour suprême refusée.

En première instance, cette pratique a été dénoncée et un des brevets en question avait été invalidé puisque le Commissaire n'avait pas l'autorité pour percevoir des taxes rétroactives.¹⁹

La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question et a tranché de la façon suivante. La Cour n'est pas en accord avec la prémisse sous-jacente de la décision de première instance à l'effet que le statut de demandeur en tant que petite entité puisse changer au fil du temps. Au contraire, le statut de petite entité est déterminé au moment où le demandeur entreprend le processus.²⁰

Cette décision laisse quand même ouverte la question de ce qui se passe s'il y a un changement de demandeur, mais permet au moins pour les demandeurs qui initient le processus de brevet de se poser la question une seule fois.

Suite à cette décision, le gouvernement a publié un projet modification de la Loi sur les brevets, qui est présentement en consultation publique. Selon ce projet, une disposition transitoire existerait permettant aux demandeurs, entre la date d'entrée en vigueur de la disposition et 12 mois plus tard, de payer la différence des taxes rétroactivement. Une plus grande latitude concernant la discrétion du commissaire est également prévue. L'industrie semble voir avec un certain soulagement ces dispositions, qui permettront de corriger la situation où des taxes supplémentaires ont été payées hors délai.

Conclusion

Les deux dernières années ont vu trois décisions importantes de la Cour suprême émaner en matière de brevet. Ces décisions, avec lesquelles tous ne peuvent être en accord, au moins mettent fin à certaines controverses qui existaient. D'aucuns peuvent espérer que le législateur interviendra, notamment en matière de ce qui peut faire l'objet d'un brevet dans le vivant.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

¹⁹ *Supra*, note 1, pages 116-119 ; voir également Louis-Pierre GRAVELLE et Philippe LAPORTE, « La petite entité peut rester petite : la grande demeurera toujours grande », dans *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 2003, vol. 15, no 3.

²⁰ *Supra*, note 18, pp. 176-177.

