

Capsule

**Aucune attaque fondée
sur la bonne foi n'est permise
après la délivrance d'un brevet :
la Cour fédérale d'appel clarifie
la portée de l'alinéa 73(1)a)
de la *Loi sur les brevets***

A. Sasha Mandy*

Les faits	1420
Le jugement de la Cour d'appel fédérale	1421
Conclusion	1425

© CIPS, 2011.

* Avocat et ingénieur junior, A. Sasha Mandy est un membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, agents de brevets et marques de commerce.

La Cour d'appel fédérale¹ a récemment confirmé le jugement de la Cour fédérale du Canada qui a statué que l'alinéa 73(1)*a*) de la *Loi sur les brevets* ne peut pas être utilisé pour attaquer la validité d'un brevet après sa délivrance. Cet alinéa se lit comme suit :

73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not

(*a*) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner ;
[...]

(3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant

(*a*) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period ;

(*b*) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment ; and

(*c*) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.

73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire ;
[...]

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur :

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet ;

b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon ;

c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

1. *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Inc.*, 2011 CAF 228 (C.A.F. ; 2011-07-18), les juges Nadon, Evans et Layden-Stevenson.

Cette décision est extrêmement importante pour les demandeurs de brevets ainsi que les plaideurs au Canada parce qu'elle met fin à une controverse par rapport à l'obligation de bonne foi qui est attendue des demandeurs au Bureau des brevets canadien pendant la poursuite de leur demande de brevet. Cependant, la décision soulève certaines questions concernant l'applicabilité de l'alinéa 73(1)a) ainsi que sur le test pour évaluer la non-évidence d'un brevet.

LES FAITS

L'intimé Weatherford a intenté une action devant la Cour fédérale réclamant des dommages résultant d'une contrefaçon alléguée du brevet canadien no. 2,095,937. En réponse et défense, l'appelant Corlac a prétendu *inter alia* que la demande de brevet, qui est devenue le brevet '937, avait été abandonnée pendant sa poursuite à cause du fait que le demandeur n'avait pas répondu de bonne foi à une demande. Par conséquent, le brevet '937 n'aurait jamais dû être délivré. La prétention de Corlac a été rejetée par la Cour fédérale et a été reprise devant la Cour d'appel fédérale.

Il serait utile de résumer brièvement les faits autour de la poursuite de la demande de brevet afin de comprendre les arguments de Corlac. En mai 1993, Edward Grenke a déposé une demande de brevet qui deviendra le brevet '937. La pétition initiale a nommé Grenke et une deuxième personne, Walter Torfs, comme co-inventeurs. Torfs est décédé en novembre de la même année et en 1994, la veuve de Torfs a cédé ses droits au brevet à Grenke. Plus tard en 1994, en réponse à une demande du Bureau des brevets, Grenke a affirmé dans un affidavit qu'il était le seul inventeur et que Torfs n'aurait jamais dû être nommé comme co-inventeur dans la pétition initiale. Grenke est le propriétaire du brevet qui s'est éventuellement vu accorder une licence en faveur de Weatherford.

En première instance, le Juge Phelan de la Cour fédérale a statué que la croyance de Grenke à l'effet qu'il était la seule personne à avoir contribué à l'invention n'était pas crédible et que la suppression du nom de Torfs comme co-inventeur par Grenke a été motivée par une croyance que Torfs l'avait empêché d'être nommé à titre d'inventeur pour d'autres brevets. Cependant, le juge n'a pas conclu qu'une allégation importante non-conforme à la vérité a été faite volontairement pour induire en erreur.

LE JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

La Cour d'appel a tout d'abord déterminé que le jugement de la Cour fédérale devrait être révisé selon la norme de la décision correcte pour les questions de droit, donc que la Cour d'appel est libre de substituer sa propre opinion à celle du juge de première instance. Cependant, pour les questions de faits, la Cour d'appel devra exercer son pouvoir de réserve à moins d'être en présence d'une erreur manifeste.

La Cour d'appel a ensuite traité les arguments de Corlac sur l'interprétation des revendications, et sur l'anticipation et l'évidence du brevet '937. La Cour d'appel a rejeté l'argument de Corlac selon lequel le juge de première instance n'a pas appliqué l'examen en quatre étapes pour déterminer l'évidence, tel qu'incorporé dans le droit canadien par la Cour suprême du Canada dans la décision de *Sanofi*². Dans un passage qui va certainement étonner plusieurs agents de brevets canadiens, surtout ceux qui ont réussi leur examen de validité récemment, la Cour a dit que le test établi dans *Sanofi* ne devrait pas être obligatoirement suivi :

[67] The appellants' assertion with respect to the « *Pozzoli* analysis » is overstated. In *Sanofi*, the Supreme Court stated, « [i]t will be useful in an obviousness inquiry to follow the four-step approach first outlined by Oliver L.J. in *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd...* [and] recently updated by Jacob L.J. in *Pozzoli SpA v. BDMO SA* » : *Sanofi*, para. 67 (citations omitted, my emphasis). The Court did not establish a compulsory legal test. To the contrary, its approval of existing jurisprudence warned against adopting an « overly rigid rule that limits the obviousness inquiry ». Rothstein J. explained that « in most matters in which a judge or a jury is called upon to make a factual determination, rigid rules are inappropriate unless mandated by statute » : *Sanofi*, para. 63. Indeed, the « correctness of a decision upon an issue of obviousness does not depend upon whether or not the decider has paraphrased the words of the Act » or made use of « some particular verbal formula » : *Sanofi*, para. 61. Rather, an « expansive and flexible approach that would include 'any secondary considerations that [will] prove instructive' will be useful » : *Sanofi*, para. 63.

2. *Apotex Inc. c. Sanofi Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 R.C.S. 265, par. 67.

[68] Although *Sanofi* identifies and recommends the *Pozzoli* framework as a helpful tool, failure to explicitly follow the structure does not, in and of itself, constitute an error of law. In oral argument the appellants indicated that the *Pozzoli* steps need not be expressly addressed if they are considered « in substance. » Here, the judge should be presumed to have understood the purpose of the *Pozzoli* approach since he specifically referred to *Sanofi* as having modified the « test » from *Beloit Canada Ltée/Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 64 N.R. 287, 8 C.P.R. (3d) 389 (F.C.A.) (*Beloit*) : reasons, para. 320.

Le test de Sanofi n'est pas obligatoire mais il est un outil utile pour toute analyse de l'évidence. Le défaut de suivre explicitement la structure du test de Sanofi n'est pas en soi une erreur de droit qui est sujet à une révision par la Cour d'appel selon la norme de la décision correcte. La Cour d'appel a conclu que le juge de première instance a suivi en substance le test de Sanofi et que par conséquent, il n'est pas nécessaire de réviser ou revisiter son analyse. Il serait intéressant de voir, dans des cas futurs, si une cour va se fier sur l'analyse explicite en quatre étapes pour déterminer l'évidence, ou si elle va suivre l'analyse « en substance » comme il semble être maintenant permis.

Après avoir traité de la crédibilité de Grenke comme témoin ainsi que ses prétentions à l'effet qu'il était le seul inventeur, la Cour d'appel est venue au principal sujet d'intérêt dans ce cas : les déclarations de Grenke prétendument faites pour induire en erreur pendant la poursuite de la demande de brevet.

L'alinéa 73(1) a) de la *Loi sur les brevets* exige d'un demandeur de brevet de répondre de bonne foi à toute demande faite par un Examineur ou le Bureau des brevets. Le défaut de le faire dans les délais applicables résulterait en l'abandon de la demande de brevet. L'article 53 donne au tribunal le pouvoir d'invalider tout brevet qui résulte d'une fausse allégation importante dans sa pétition qui a été faite pour induire en erreur. Cet article se lit comme suit :

<p>53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made,</p>	<p>53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer</p>
--	---

and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

(3) Two office copies of the judgment rendered under subsection (1) shall be furnished to the Patent Office by the patentee, one of which shall be registered and remain of record in the Office and the other attached to the patent and made a part of it by a reference thereto.

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l'autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d'un renvoi.

Corlac a prétendu que les motifs questionnables de Grenke pour enlever Torfs comme co-inventeur, ainsi que sa croyance non-crédible qu'il était la seule personne à avoir conçu l'invention, confirment qu'il n'était pas de bonne foi quand il a répondu à la demande du Bureau des brevets. Par conséquent, Corlac n'aurait pas pu contrefaire le brevet '937 parce qu'il avait été abandonné.

Après avoir interprété l'alinéa 73(1)a) selon la Loi et la jurisprudence applicable, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument de Corlac : « The most fundamental flaw in the appellants' reasoning is that it fails to differentiate an 'application for a patent' from a 'patent.' » La Cour a ensuite distingué entre le paragraphe 53(1) et l'alinéa 73(1)a) :

[149] In my view, subsection 53(1) of the Act speaks to misrepresentations in relation to patents, that is, issued patents.

Paragraph 73(1)(a) speaks to good faith in the prosecution of the patent application. The provisions are mutually exclusive. This interpretation is consistent with the plain meaning of the provision, its context within the Act and Canadian jurisprudence. There is no indication that Parliament intended to alter the existing law that establishes a dichotomy between an application for a patent and a patent.

[150] To be clear, the concept of abandonment in paragraph 73(1)(a) operates during the prosecution of the application for a patent. Its operation is extinguished once the patent issues.

Dès qu'un brevet est délivré, l'article 73(1)(a) ne peut pas être utilisé pour attaquer sa validité. L'article 53(1) devrait plutôt être utilisé pour des déclarations prétendument frauduleuses faites au Bureau des brevets pendant la poursuite de la demande. La Cour a ajouté que de conclure autrement aurait été illogique :

An issued patent would be subject to retroactive scrutiny by the Courts in relation to the submissions made by an applicant to the Patent Office during prosecution (generally many years prior), judged against unknown criteria. It is for the Commissioner to determine whether an applicant's response to a requisition from an Examiner is made in good faith, not for the Courts. The Courts do not issue patents.

La Cour a aussi ajouté que les décisions *Lundbeck*³ et *G. D. Searle*⁴, deux décisions qui sont souvent citées par les plaideurs pour tenter d'invalider un brevet délivré sur la base de l'article 73(1)(a), ne sont pas des autorités sur lesquelles on peut s'appuyer afin d'attaquer la validité d'un brevet sur la base de l'alinéa 73(1)a).

La Cour d'appel fédérale a par conséquent rejeté l'appel de Corlac, avec frais, et a retourné le dossier à la Cour fédérale pour évaluer les allégations de contrefaçon de la revendication no. 17 (une revendication de procédé).

3. *Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.*, 2009 CF 1102.

4. *G.D. Searle & Co. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CF 81 ; infirmé 2007 CAF 173 ; permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée [2007] S.C.C.A. 340.

CONCLUSION

Cette décision va certainement plaire aux agents de brevets et aux détenteurs de brevets parce qu'elle élimine définitivement un des moyens pour attaquer la validité d'un brevet après sa délivrance. Cependant, la décision soulève de nombreuses questions par rapport à l'applicabilité de l'alinéa 73(1*a*) dans la poursuite des brevets, soit avant et après la délivrance.

Premièrement, la Cour d'appel fédérale a imposé un lourd fardeau sur le Bureau des brevets en exigeant qu'il détermine si un demandeur a répondu à une demande du Bureau de bonne foi. Curieusement, la Cour n'a donné aucun guide ou suggestion sur comment évaluer une telle réponse. En regardant le présent dossier par exemple, l'affidavit de Grenke n'aurait peut-être pas été une déclaration frauduleuse faite dans le but d'induire en erreur, mais est-ce que l'affidavit aurait rencontré le fardeau moins élevé d'une déclaration faite de mauvaise foi ? Si oui, comment serait-il possible pour le Bureau des brevets canadien d'arriver à cette conclusion avec ses pouvoirs très limités d'enquête qui auraient empêché le Bureau d'évaluer les vrais motifs de Grenke.

Deuxièmement, la Cour refuse d'évaluer rétroactivement les déclarations et soumissions faites par les demandeurs au Bureau des brevets, mais cette évaluation est la norme lorsqu'on évalue le fondement des arguments qui sont basés sur l'utilité d'un brevet, sa nouveauté, son inventivité, et pour évaluer des déclarations erronées. En effet, dans le présent cas, la Cour a étudié le témoignage de Grenke sur les événements antérieurs lorsqu'elle a évalué la prétention de Corlac que ses déclarations ont été faites pour induire en erreur. Pourquoi la Cour ne pourrait pas faire la même chose pour les arguments basés sur l'alinéa 73(1*a*) ? La Cour n'a pas expliqué pourquoi elle ne pourrait pas évaluer un argument basé sur l'alinéa 73(1*a*) de la même manière qu'elle évalue tous les autres arguments qui requièrent une évaluation des déclarations antérieures et actes antérieurs faits par le demandeur.

Peut-être que l'un des motifs qui a mené la Cour à cette conclusion était le désir d'éviter d'avoir à incorporer dans le droit des brevets canadien la doctrine américaine sur l'« inequitable conduct ». Selon la Cour, cette doctrine exige une démonstration de l'importance de l'erreur et l'intention de tromper, un fardeau qui est assez élevé lorsqu'on le compare à une simple exigence de bonne foi. Cette doctrine est aussi décrite comme la bombe atomique du droit des bre-

vets américain et qui s'étend sans cesse. La Cour a raison de craindre une obligation de bonne foi qui est mal définie et basée sur la doctrine américaine d'« inequitable conduct ». Cependant, cette obligation de bonne foi pourrait être restreinte pour invalider uniquement les brevets qui résultent des cas les plus sévères de déclarations faites pour induire en erreur pendant la poursuite d'un brevet, comme c'était d'ailleurs le cas aux États-Unis.

En conclusion, même si la Cour a fermé une porte aux attaques basées sur l'alinéa 73(1)*a*) sur les brevets délivrés, elle en a ouvert plusieurs autres en soulevant plusieurs questions sur l'aspect pratique des enquêtes basées sur l'alinéa 73(1)*a*) pendant la poursuite du brevet et aussi sur le test pour l'évidence qui était alors considéré comme la loi établie. Il reste encore à voir si le Bureau des brevets sera capable d'effectivement distinguer entre la bonne et la mauvaise foi dans les réponses données par les demandeurs au vu du volume des demandes qu'il gère présentement et à son pouvoir limité d'enquête.