

Vol. 27, n° 2

## L'année 2014 en quelques décisions portant sur des brevets non pharmaceutiques

Jean-Sébastien Brière\*

Introduction . . . . .	567
1. Deux décisions rendues à l'issue de procès portant sur la contrefaçon et la validité. . . . .	568
1.1 <i>Dow Chemical Company c NOVA Chemicals         Corporation</i> . . . . .	568
1.1.1 Interprétation du terme « comprising » . . . . .	570
1.1.2 Application du critère de l'utilité – considération de la « promesse » du Brevet '705 . . . . .	570
1.1.3 Division de la preuve d'expert présentée par Dow . . . . .	574
1.2 <i>E. Mishan &amp; Sons, Inc c Supertek Canada Inc</i> . . . . .	577
1.2.1 Quelques commentaires de la Cour eu égard aux témoins experts entendus . . . . .	578

© Jean-Sébastien Brière, 2015

\* Avocat et agent de brevets, doctorant en droit (Paris 1, Panthéon-Sorbonne),  
chargé d'enseignement à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.  
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

---

1.2.2	Contrefaçon et contribution à la contrefaçon. . . . .	579
1.2.3	Invalidité pour manque de caractère inventif . . . . .	581
1.2.4	Revendications trop larges . . . . .	588
2.	Appels de décisions du commissaire aux brevets eu égard à l'application du critère de l'évidence. . . . .	590
2.1	<i>Blair c Canada (Procureur général)</i> . . . . .	590
2.1.1	Contexte procédural et décision du commissaire. . . . .	590
2.1.2	Désignation inappropriée du commissaire à titre d'intimé . . . . .	593
2.1.3	Norme de contrôle et déférence pour les décisions du commissaire . . . . .	596
2.1.4	Évaluation de l'application du critère de l'évidence par le commissaire . . . . .	597
2.2	<i>Newco Tank Corp c Canada (Procureur général)</i> . . . . .	599
2.2.1	Demande de réexamen et Décision du Conseil . . . . .	600
2.2.2	Analyse des questions en litige . . . . .	601
3.	Demandes de modification des registres du Bureau des brevets. . . . .	604
3.1	<i>Drexan Energy Systems Inc c Canada</i> <i>(Commissaire aux brevets)</i> . . . . .	604
3.2	<i>Cloutier c Thibault</i> . . . . .	607
4.	Application de l'article 53 de la Loi . . . . .	609
4.1	<i>Brown c Canada</i> . . . . .	609

---

4.1.1 Règles générales en matière de jugements et procès sommaires . . . . .	610
4.1.2 Définition de « fonctionnaire » pour l'application de la <i>Loi sur les inventions des fonctionnaires</i> . . . . .	611
4.1.3 Importance de l'allégation non conforme à la vérité . . . . .	615
4.1.4 Questions laissées en suspens . . . . .	616
4.2 <i>NOV Downhole Eurasia Limited c TLL Oil Field Consulting</i> . . . . .	616
Conclusion . . . . .	621



## Introduction

L'année 2014 n'aura pas été faste en matière de décisions rendues par les tribunaux canadiens eu égard à des brevets portant sur des inventions non pharmaceutiques. Peu de décisions ont été rendues et celles qui l'ont été n'apportent pas de changements majeurs au droit existant. Face à ce constat, il faut garder en tête qu'il y a relativement peu de causes entendues chaque année par les tribunaux canadiens en matière de brevets d'invention, et que la vaste majorité de celles-ci porte sur des brevets pharmaceutiques. Le coût, la complexité et le caractère aléatoire des instances en contrefaçon ou en validité de brevets ne sont certainement pas étrangers à cette situation.

Un certain nombre de décisions méritent néanmoins notre attention. Elles comportent toutes un ou plusieurs éléments intéressants. L'application du critère de l'évidence (ou du caractère inventif) de l'invention a fait l'objet de plusieurs décisions. La rigueur avec laquelle ce critère a été appliqué est un élément qui ressort clairement de cette revue de 2014. Le recours aux articles 52 et 53 de la *Loi sur les brevets*<sup>1</sup> (la « Loi »), respectivement pour faire modifier les registres du Bureau des brevets et invalider un brevet, a également donné lieu à quelques discussions intéressantes.

Nous réviserons d'abord deux décisions qui ont été rendues sur le fond dans le cadre d'actions en contrefaçon de brevets. Dans la première, nous nous attarderons notamment à la notion de « promesse », qui est considérée dans l'analyse de l'utilité de l'invention. Dans la seconde, c'est le traitement strict du critère de l'évidence par la Cour et l'influence que le texte du mémoire descriptif a eue sur son analyse qui retiendront particulièrement notre attention.

Les deux décisions que nous verrons ensuite ont été rendues dans le cadre d'appels de décisions du commissaire aux brevets

---

1. LRC 1985, c P-4.

(le « commissaire »)<sup>2</sup>. Elles traitent toutes deux de l'application du critère de l'évidence, mais dans la première, la Cour se penche d'abord sur la pertinence de désigner le commissaire comme intimé dans les appels de ses décisions. Elles comportent enfin d'intéressantes discussions quant à la norme de contrôle applicable et à la déférence que doit avoir la Cour pour les décisions du commissaire.

Puis, nous considérerons deux décisions qui portent sur des demandes de modifications des registres du Bureau des brevets, l'une présentant un bel exposé du droit applicable à la détermination de la qualité d'inventeur, l'autre soulignant que la Cour fédérale n'a pas le pouvoir de rétablir une demande de brevet réputée abandonnée.

Nous nous attarderons enfin à deux décisions tranchant des requêtes interlocutoires traitant de l'application de l'article 53 de la Loi. Dans la première, c'est le défaut du breveté d'avoir divulgué sa condition de fonctionnaire qui est invoqué pour justifier la nullité du brevet. Dans la seconde, ce sont des modifications apportées à une demande de brevet en cours d'examen qui sont au cœur du débat.

Six de ces huit décisions font actuellement l'objet d'appels à la Cour d'appel fédérale. Il faut donc garder en tête que certains énoncés de droit qu'elles comportent sont susceptibles d'être modifiés au cours des prochains mois, et que des conclusions de faits que l'on y retrouve pourraient être revues.

## **1. Deux décisions rendues à l'issue de procès portant sur la contrefaçon et la validité**

### ***1.1 Dow Chemical Company c NOVA Chemicals Corporation, 2014 CF 844 (juge O'Keefe)***

Cette décision a été rendue à l'issue d'une action classique en contrefaçon de brevet comportant une défense d'invalidité. Aux termes de l'analyse faite par la Cour, le brevet n° 2,160,705 (le « Brevet '705 »), dont la demanderesse The Dow Chemical Company (« Dow ») est titulaire, est jugé valide et plusieurs de ses revendications sont jugées contrefaites par la défenderesse NOVA Chemicals Corpora-

---

2. Pendant une partie de certaines des procédures décrites ci-dessous, « le » commissaire était en fait « une » commissaire. Pour les fins de cet article, il sera néanmoins toujours fait référence au commissaire au masculin, comme ce doit être le cas présentement.

tion (« NOVA »)<sup>3</sup>. L'invention faisant l'objet du Brevet '705 est décrite par Dow dans les termes suivants :

[7] Voici ce qu'on trouve dans la déclaration :

[traduction]

Le brevet 705 est lié à une invention intitulée « Articles fabriqués à partir de mélanges de polymères d'éthylène ». L'invention, qui est décrite et revendiquée plus en détail dans le brevet 705, concerne en général les compositions de polyéthylène qui comprennent un mélange d'au moins un interpolymère linéaire ou sensiblement linéaire d'éthylène/ $\alpha$ -oléfine ramifié de manière homogène, et d'au moins un interpolymère d'éthylène/ $\alpha$ -oléfine ramifié de manière hétérogène.<sup>4</sup>

Comme le fait remarquer le juge O'Keefe, il est souligné dès la première page du Brevet '705 que les propriétés novatrices du composé formé des deux polymères décrits résultent de la synergie particulière qui s'opère entre ceux-ci :

[11] Comme il a été indiqué ci-dessus, la combinaison de ces deux types de polymères produit une composition ou une pellicule possédant « des propriétés physiques améliorées par la synergie » qui comprennent une grande résistance à la traction et aux chocs.<sup>5</sup>

Les principes de droit révisés par la Cour, tant sur les questions de contrefaçon que de validité, sont essentiellement ceux que l'on s'attend à retrouver dans une telle décision et reposent sur des autorités bien établies<sup>6</sup>. Sous réserve des commentaires qui suivent, les conclusions de la Cour eu égard à ces deux questions reposent quant à elles essentiellement sur son appréciation de la preuve présentée.

3. *Dow Chemical Company c NOVA Chemicals Corporation*, 2014 CF 844 (*Dow Chemical*). NOVA a fait appel de la décision, dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-379-14.

4. *Dow Chemical*, *supra* note 3 au para 7.

5. *Dow Chemical*, *supra* note 3 au para 11.

6. Le juge O'Keefe s'en remet d'ailleurs de façon importante à ses motifs dans la décision *UView Ultraviolet Systems Inc v Brasscorp Ltd (cob Clipright Manufacturing Co)*, 2009 CF 58.

### 1.1.1 Interprétation du terme « comprising »

Le juge O’Keefe débute son analyse par l’interprétation de certains termes des revendications du Brevet ‘705, incluant le mot « comprising ». NOVA prétendait que ce terme devait être compris comme signifiant « consisting of » (consistant en), et donc à l’exclusion de tout autre élément. NOVA prétendait également que ce terme devait être interprété de deux façons différentes dans au moins une revendication. Ce dernier argument est rapidement mis de côté par la Cour :

[45] Il est de jurisprudence constante en matière d’interprétation des termes des revendications de brevet que le même sens doit être attribué aux mêmes mots partout dans les revendications du brevet.<sup>7</sup>

Le juge O’Keefe ne retient pas non plus l’interprétation « fermée » proposée par NOVA. Il lui préfère plutôt la définition « ouverte » mise de l’avant par Dow et soutenue par la preuve d’expert. Il s’agit d’ailleurs de l’interprétation généralement retenue par les tribunaux. Selon cette définition « ouverte », « comprising » doit signifier « including, but not limited to » (incluant, mais sans s’y limiter). Dans ce cas précis, l’adoption d’une telle définition permet qu’un produit comportant *notamment* les deux polymères revendiqués, mais pouvant également en comporter d’autres, soit couvert par les revendications.

### 1.1.2 Application du critère de l’utilité – considération de la « promesse » du Brevet ‘705

Après avoir réglé les questions d’interprétation et de contrefaçon, le juge O’Keefe s’attaque à la validité du Brevet ‘705. À cet égard, l’un des arguments soumis par NOVA était que le brevet était invalide pour manque d’utilité, l’invention ne rencontrant pas la « promesse » qui y est faite. Selon NOVA, cette « promesse » était que l’emploi combiné des deux types de polymères revendiqués devait avoir un effet « synergétique » permettant d’améliorer les propriétés physiques du composé final.

La question de l’interprétation de la promesse à l’égard de laquelle l’utilité d’une invention doit être mesurée suscite, à l’heure

7. *Dow Chemical Company c NOVA Chemicals Corporation*, 2014 CF 844 au para 45.



actuelle, certains débats en doctrine et dans la jurisprudence au Canada. L'origine du recours à cette notion de promesse se trouve notamment dans le passage suivant de la décision *Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask) Ltd* (« *Consolboard* »)<sup>8</sup>, dans lequel la Cour suprême établit ce qui deviendra le principe de base du droit applicable en matière d'utilité dans notre pays :

Il y a un exposé utile dans Halsbury's Laws of England, (3<sup>e</sup> éd.), vol. 29, à la p. 59 sur le sens de « inutile » en droit des brevets. Le terme signifie [TRADUCTION] « que l'invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera ». On n'a pas prétendu que l'invention ne produirait pas les résultats promis. L'exposé dans Halsbury's Laws of England (ibid.) poursuit :

[TRADUCTION] ... ce n'est pas l'utilité pratique de l'invention ni son utilité commerciale qui importe à moins que le mémoire descriptif ne laisse prévoir une utilité commerciale, il n'importe pas plus que l'invention apporte un avantage réel au public ni qu'elle soit particulièrement adaptée au but visé. [Les notes en bas de pages ont été omises.]

et il conclut :

[TRADUCTION] ... Il y a suffisamment d'utilité pour justifier un brevet si l'invention donne soit un objet nouveau ou meilleur ou moins dispendieux ou si elle accorde au public un choix utile. [Les notes en bas de pages ont été omises.]

Le droit canadien est au même effet.<sup>9</sup>

Après avoir fait référence à ce passage de l'arrêt *Consolboard*, le juge O'Keefe complète son introduction au droit en matière d'utilité en citant le passage suivant des motifs du juge Pelletier dans l'arrêt *Apotex Inc c Sanofi Aventis*<sup>10</sup> :

[48] Il n'est pas nécessaire que l'inventeur explique l'utilité de son invention dans le brevet, mais s'il le fait, il est tenu de

8. *Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask) Ltd*, [1981] 1 RCS 504 (*Consolboard*).

9. *Consolboard*, supra note 8 à la p 525.

10. *Apotex Inc c Sanofi Aventis*, 2013 CAF 186 (*Apotex*).

respecter sa promesse, comme l'enseigne l'arrêt *Olanzapine*, précité, au paragraphe 76 :

Lorsque le mémoire descriptif ne promet pas un résultat précis, aucun degré particulier d'utilité n'est requis ; la « moindre parcelle » d'utilité suffira. *Toutefois, lorsque le mémoire descriptif exprime clairement une promesse, l'utilité sera appréciée en fonction de cette promesse : Consol-board, Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) et Ranbaxy Laboratories Inc., [2009] 1 R.C.F. 253, 2008 CAF 108 (Ranbaxy) (CanLII). La question est de savoir si l'invention fait ce que le brevet promet qu'elle fera.*  
[Les italiques sont nôtres.]

[49] Si l'inventeur ne promet pas explicitement de résultats spécifiques, le critère relatif à l'utilité est celui de la « moindre parcelle » d'utilité. Par contre, s'il promet explicitement un résultat spécifique, l'utilité sera évaluée suivant les termes de cette promesse explicite.<sup>11</sup>

Ce qui permet à la Cour de conclure de façon aussi juste que sommaire :

[178] Par conséquent, si l'inventeur n'a pas promis de résultat précis, le critère en matière d'utilité est celui de la « moindre parcelle » d'utilité. En revanche, lorsque l'inventeur a promis explicitement un résultat précis, l'utilité sera mesurée en fonction de cette promesse.<sup>12</sup>

Le débat qui agite actuellement le droit des brevets au Canada porte sur la détermination de la « promesse » à laquelle il est fait référence dans les citations reproduites ci-dessus. Pour résumer très simplement la situation aux fins de cet article, deux courants de jurisprudence se sont distingués au cours des années. Selon le premier, la Cour doit interpréter l'ensemble du mémoire descriptif du brevet en cause (incluant la description et les revendications), de façon à déterminer si une personne versée dans l'art y aurait vu une quelconque promesse quant à l'utilité de l'invention (résultat particulier, meilleur rendement, efficacité accrue, etc.). Cette approche permet d'inférer une promesse à partir du texte du brevet, et impose parfois un fardeau assez lourd à son titulaire qui, pour en sauver la

11. *Apotex, supra* note 10 aux para 48-49.

12. *Dow Chemical, supra* note 3 au para 178.

validité, doit démontrer l'atteinte de résultats particuliers considérés comme promis.

En réponse à ce premier courant jurisprudentiel, certains tribunaux ont souligné qu'on était peut-être allé trop loin, et que le titulaire du brevet ne devrait être contraint qu'à démontrer que l'invention revendiquée rencontre les promesses qui y sont faites de façon *explicite*. Selon ce second courant jurisprudentiel, dans les cas où une promesse n'est pas explicitement formulée dans le brevet, c'est le critère assez peu contraignant de la simple étincelle d'utilité qui devrait être satisfait (c'est-à-dire que l'invention doit produire un effet, peu importe lequel).

Les positions respectives des parties dans cette affaire illustrent bien ces deux courants. En s'en remettant au mémoire descriptif du brevet, NOVA prétendait que l'invention devait permettre d'obtenir des compositions [TRADUCTION] « utiles à la fabrication de pellicules et de pièces moulées possédant des propriétés physiques améliorées par la synergie »<sup>13</sup>. Même une application stricte du premier courant jurisprudentiel considéré ci-dessus aurait vraisemblablement permis de considérer un tel langage comme une promesse, puisqu'aucune interprétation particulière du texte n'est requise pour en arriver à cette conclusion. Dow prétendait, quant à elle, que le Brevet '705 ne promet pas que le composé revendiqué aura des « propriétés physiques améliorées par la synergie ». Selon elle, le fait que ce composé comporte des propriétés améliorées était suffisant, qu'elles résultent de la synergie des polymères mélangés ou non.

La décision à laquelle en vient le juge O'Keefe appartient résolument au second courant jurisprudentiel et propose une exigence qui semble aller au-delà de ce qui était requis jusqu'alors des membres de cette école de pensée. En s'en remettant au raisonnement suivi par le juge Zinn dans *Fournier Pharma Inc v Canada (Minister of Health)*<sup>14</sup>, et sur son interprétation d'un passage de l'œuvre bien connue de Harold G. Fox, notamment rapporté par la juge Gauthier dans *Bauer Hockey Corp v Easton Sports Canada Inc*<sup>15</sup>, le juge O'Keefe en vient à la conclusion que pour être « opposable » au titu-

13. Page 1, lignes 32 à 34 du Brevet '705, extrait reproduit au para 179 du jugement rendu dans *Dow Chemical*, *supra* note 3.

14. *Fournier Pharma Inc v Canada (Minister of Health)*, 2012 CF 741.

15. *Bauer Hockey Corp v Easton Sports Canada Inc*, 2010 FC 361.

laire d'un brevet dans l'examen de l'utilité, toute promesse doit nécessairement être exposée dans les *revendications* de ce brevet :

[183] Le jugement *Fournier* ainsi que d'autres décisions nous enseignent que l'on doit rechercher les promesses d'amélioration ou les utilités revendiquées dans les revendications du brevet. De plus, toute affirmation trouvée ailleurs devrait être considérée comme une simple affirmation d'un avantage susceptible d'être procuré par l'invention, à moins que l'inventeur n'ait clairement et sans équivoque affirmé que cet avantage fait partie de l'utilité promise de l'invention.<sup>16</sup>

Considérant qu'aucune revendication du Brevet '705 ne fait référence à l'effet synergétique de la composition décrite, il conclut à l'absence de formulation de toute promesse particulière. Pour la Cour, la validité du Brevet '705 doit donc être évaluée à la lumière du critère de la simple étincelle d'utilité. Sans surprise, la combinaison revendiquée est jugée utile.

On peut se demander si le juge O'Keefe n'est pas allé un peu loin. Une « revendication d'utilité » ne pourrait-elle pas être explicite même si elle était formulée ailleurs dans le mémoire descriptif d'un brevet que dans ses revendications ? N'est-ce pas ce que l'on devrait comprendre de l'utilisation de l'expression « revendication d'utilité » (comprise comme signifiant « prétention quant à l'utilité ») par Harold G. Fox<sup>17</sup> et dans les premiers arrêts sur la question ? La Cour d'appel fédérale se penchera possiblement sur ces questions. Nous les laisserons quant à nous en plan, puisque faire un apport significatif au débat sur cette controverse nécessiterait bien plus que les quelques lignes qui doivent ici y être consacrées.

### 1.1.3 *Division de la preuve d'expert présentée par Dow*

Les témoignages des experts sont de très grande importance dans toute action en contrefaçon ou en validité de brevet. De nombreux experts sont retenus par chaque partie et leurs témoignages doivent faire l'objet de rapports échangés avant le procès. La présentation de ces rapports aura souvent une importance capitale quant à la présentation de la preuve à la Cour.

16. *Dow Chemical*, supra note 3 au para 183.

17. Harold G. Fox, *The Canada Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4<sup>e</sup> éd (Toronto, Carswell, 1969) aux pp 152 et 154.

Dans une annexe à ses motifs, le juge O'Keefe traite de certaines objections soulevées par NOVA à l'encontre de plusieurs passages de rapports produits par les experts de Dow eu égard à l'interprétation des revendications du Brevet '705. NOVA prétendait que les passages en cause comportaient des éléments de preuve présentés en réplique alors qu'ils auraient dû être présentés dans le cadre des rapports en chef.

Comme souligné par le juge O'Keefe, un aspect fondamental de notre système de justice contradictoire est que chaque partie doit soulever tous les moyens qu'elle entend invoquer d'entrée de jeu de façon à permettre à la partie adverse d'apprécier la cause à laquelle elle fait face et de préparer sa défense. Il est donc interdit pour une demanderesse de « diviser » sa preuve pour ne soumettre certains éléments clés qu'en réplique à la preuve soumise par la défendresse, privant cette dernière de l'occasion d'y répondre de façon appropriée. Un nouvel élément de preuve ne pourra donc être soumis dans le cadre d'une réplique que s'il se rapporte à une nouvelle question soulevée par la partie adverse, laquelle devra toutefois ne pas avoir pu être raisonnablement anticipée par la demanderesse<sup>18</sup>.

Il est ici utile de rappeler que l'interprétation des revendications est, en principe, une étape préliminaire à toute considération de contrefaçon ou de validité dans le cadre d'un procès<sup>19</sup>. En principe, la preuve d'expert introduite par la partie demanderesse (titulaire du brevet) eu égard à cette question doit donc l'être dans le cadre de ses rapports d'experts en chef. NOVA reprochait donc à Dow de ne pas avoir suivi cette façon de procéder, et ce sans justification valable.

Le juge O'Keefe en vient toutefois à la conclusion que les règles régissant la possibilité de présenter de la preuve en réplique ne s'appliquent pas dans cette affaire. Selon la Cour, même si les éléments de preuve contestés portaient sur la question de l'interprétation, ils répondaient en fait à des éléments de preuve présentés

---

18. Dans son exposé du droit applicable, le juge O'Keefe s'en remet particulièrement à l'arrêt de la Cour suprême *R c Krause*, [1986] 2 RCS 466 et aux motifs du juge Pelletier dans *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141.

19. Voir *Free World Trust c Electro Santé Inc*, 2000 CSC 66 (*Free World*) et *Whirlpool Corp c Camco Inc*, 2000 CSC 67 (*Whirlpool*).

par NOVA dans le cadre de sa preuve en chef sur la question de la validité :

20. Comme les deux parties en l'espèce étaient des défendeurs pour ce qui était de questions auxquelles l'interprétation des revendications s'appliquait, elles avaient toutes les deux un droit égal de présenter leur défense en étant parfaitement au courant des arguments de leur adversaire. Le principe interdisant de scinder sa preuve ne devrait pas s'appliquer de manière à porter atteinte au droit même qu'il est censé favoriser.

[...]

22 [...] Tout comme NOVA avait pleinement le droit de répondre aux éléments de preuve présentés par Dow au sujet de l'interprétation et de la contrefaçon, de même Dow avait pleinement le droit de répondre aux éléments de preuve présentés par NOVA au sujet de l'interprétation et de la validité.<sup>20</sup>

Selon le raisonnement de la Cour, il serait donc possible pour une demanderesse de présenter sa preuve sur l'interprétation des revendications en deux temps : d'abord eu égard à la contrefaçon puis, dans un second temps, eu égard à la validité. Si on peut comprendre la logique suivie par le juge O'Keefe, force est néanmoins de constater qu'une telle démarche semble aller à l'encontre de la procédure mise de l'avant par la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust c Électro Santé Inc* et *Whirlpool Corp c Camco Inc*. La démarche retenue par le juge O'Keefe n'invite-t-elle pas les parties à traiter distinctement de questions d'interprétation, d'abord dans leurs analyses portant sur la contrefaçon, puis dans celles traitant de validité ? Tout ceci pourrait évidemment être évité si nous pouvions, au Canada, tenir, comme nos voisins du sud, des auditions de type Markman portant spécifiquement sur l'interprétation des revendications. Peut-être un jour dans le cadre des procès sommaires prévus aux règles 213 et suivantes des *Règles des Cours fédérales*<sup>21</sup> (les « RdCF ») ?

20. *Dow Chemical*, supra note 3 aux para 20 et 22 de l'annexe A.

21. DORS/98-106.

**1.2 *E. Mishan & Sons, Inc c Supertek Canada Inc, 2014 CF 326 (juge Hughes)***

Cette décision a été rendue au terme d'une autre action en contrefaçon, comportant cette fois une demande reconventionnelle en invalidité. Tout comme la décision précédente, le droit qui y est énoncé en matière de contrefaçon et de validité suit essentiellement la jurisprudence bien établie, et la décision finale repose sur l'appréciation par le juge Hughes de la preuve<sup>22</sup>. Un certain nombre d'éléments particuliers méritent néanmoins que nous nous y arrêtions.

Dans cette affaire, étaient en cause certaines revendications du brevet n° 2,779,882 intitulé « Boyau flexible pouvant subir une expansion ou une contraction » (le « Brevet '882 »), dont la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Blue Gentian LLC est titulaire. L'autre demanderesse E. Mishan & Sons Inc commercialisait l'invention objet du Brevet '882 sous licence dans le cadre d'émissions publicitaires télévisées (des « publireportages »). La défenderesse/demanderesse reconventionnelle Telebrands Corp commercialisait, quant à elle, les produits allégués contrefacteurs dans le cadre de ses propres publireportages diffusés à partir des États-Unis, mais vus au Canada. La défenderesse International Edge Inc vendait les produits de Telebrands à des distributeurs à l'extérieur des États-Unis, incluant à la défenderesse Supertek Canada Inc, laquelle distribuait par la suite ces produits à des détaillants au Canada.

L'invention décrite dans le Brevet '882 est un tuyau d'arrosage pour le jardinage ayant comme propriété de demeurer rétracté lorsqu'il n'est pas utilisé (pour en faciliter le rangement) et de prendre de l'expansion lorsque de l'eau le traverse. Cette capacité d'expansion résulte d'une structure comportant deux tubes superposés, le tube intérieur étant élastique alors que le tube extérieur ne l'est pas, et un dispositif permettant de restreindre l'écoulement de l'eau à l'intérieur du tuyau de façon à ce que la pression interne puisse être maintenue au niveau requis pour lui permettre de prendre son expansion.

---

22. *E. Mishan & Sons, Inc c Supertek Canada Inc*, 2014 CF 326 (*E. Mishan & Sons*). Cette décision a été portée en appel, dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-236-14 et est en délibéré depuis le 17 février 2015.

### 1.2.1 Quelques commentaires de la Cour eu égard aux témoins experts entendus

Tel qu'indiqué précédemment, les témoignages d'experts sont souvent déterminants dans ce type de cause. Chaque partie essaie donc de présenter non seulement les experts les plus crédibles, mais également ceux qui seront le mieux à même de convaincre la Cour de la justesse de leurs positions respectives. Le danger réside toutefois dans le fait de « trop en faire ».

Le rôle particulier du témoin expert dans une cause de brevet est d'informer la Cour des connaissances de la personne versée dans l'art et de lui permettre d'évaluer comment cette personne aurait considéré ou compris certains concepts techniques de l'invention ou de l'art antérieur. Le juge Hughes souligne d'ailleurs qu'il revient à la Cour et non aux experts d'interpréter les revendications du brevet en cause<sup>23</sup>.

La personne versée dans l'art n'a que des connaissances moyennes dans le domaine pertinent, ne fait preuve que de peu d'esprit inventif (voir d'aucun), et n'a pas de parti pris. Ainsi, la présentation d'un expert trop qualifié dont les connaissances ou l'esprit novateur ne correspondent pas à ceux de la personne versée dans l'art, ou qui épouse sans réserve les positions de l'une des parties et témoigne de façon argumentative plutôt qu'informatrice, pourra jouer à l'encontre des intérêts de cette partie.

C'est clairement ce qui ressort des commentaires formulés par la Cour eu égard aux deux témoins experts présentés par les défenderesses dans cette affaire. Kenneth Kamrin (« Kamrin ») est professeur assistant en génie mécanique au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT). Steve Haubert (« Haubert ») est, quant à lui, consultant dans le domaine des tuyaux. Commentant leurs témoignages respectifs, le juge Hughes indique :

[72] M. Kamrin est un théoricien ; il n'a aucune expérience concrète des tuyaux. Il est sans aucun doute très intelligent. Il a fait un bon témoignage sur les rudiments de l'écoulement des fluides, et je souscris à son explication concernant le fonctionnement d'un régulateur, illustré à la pièce 43. Son interprétation des revendications en litige me pose par contre un peu de difficulté. Elle était trop forcée, trop axée sur la recherche de

23. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 92.



problèmes plutôt que sur la compréhension du brevet et des revendications.

[73] Haubert a passé toute sa vie professionnelle dans le domaine des boyaux. Les boyaux, il les connaît. Il a témoigné de manière réfléchie, simple et directe. Il s'est montré disposé à concéder des points contraires aux intérêts des défenderesses lorsqu'il était évident qu'il devait le faire. Je me fonde surtout sur son témoignage et, quand ce dernier est en conflit avec celui des autres experts, c'est le sien que je privilégie, sauf dans les cas où j'indique le contraire.<sup>24</sup>

Le juge Hughes avait déjà indiqué, après avoir révisé les antécédents des témoins experts, que Haubert avait, à titre d'homme de terrain, l'expertise la plus pertinente. Le passage suivant des motifs de la Cour annonce déjà le poids qui sera accordé à son témoignage, et le regard suspicieux qui sera posé sur celui de Kamrin :

[79] Chacune des parties, assistées par ses experts, a présenté sa définition de la personne versée dans l'art à laquelle le brevet s'adresse. Je conclus qu'il n'est pas nécessaire que cette personne ait suivi une formation postuniversitaire complexe, spécialisée dans le domaine de la mécanique des fluides, mais qu'il s'agit d'une personne ayant une bonne connaissance des boyaux, une connaissance acquise par l'expérience ou un niveau raisonnable d'instruction.<sup>25</sup>

Les motifs du juge Hughes sont certainement instructifs quant à l'approche qui devrait être retenue lorsque vient le temps de retenir les services d'un témoin expert et de lui donner ses instructions.

### 1.2.2 *Contrefaçon et contribution à la contrefaçon*

Quelques commentaires de la Cour eu égard à la preuve requise pour démontrer la contrefaçon et la contrefaçon contributoire ont retenu notre attention. Mais notons d'abord le passage suivant des motifs du juge Hughes, qui porte sur le fait que l'un des tuyaux

24. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 aux para 72 et 73.

25. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 79.

d'arrosage allégués contrefacteur n'avait pas fait l'objet d'expérimentations par les experts des demanderesses :

[108] Les défenderesses ont soulevé une objection : l'expert des demanderesses n'a jamais mis à l'essai le boyau Magic Hose. Certes, mais le boyau Pocket Hose l'a été, et il ressort d'une simple observation que le Magic Hose comporte essentiellement les mêmes caractéristiques. Il faut qu'à un moment donné le bon sens l'emporte et, en l'espèce, je conviens que le Magic Hose se comportera de la même façon que le Pocket Hose, tel qu'il a été mis à l'essai.<sup>26</sup>

Le bon sens, tout comme un certain « sens de la mesure », doivent prévaloir. Il semble utile de le rappeler à la communauté des plaideurs à l'occasion. C'est d'ailleurs, nous semble-t-il, ce que le juge Hughes a voulu faire en diminuant de moitié les dépens accordés à la défenderesse, pourtant victorieuse, parce que plusieurs arguments qu'elle avait soulevés ont néanmoins été infructueux.

Au sujet de la contrefaçon, le juge Hughes en vient assez rapidement à la conclusion que les produits des défenderesses comportent toutes les limitations des revendications du Brevet '882, et sont donc contrefactrices. S'il conclut également que la preuve démontre bien que les défenderesses Telebrands et Supertek ont vendu ces produits au Canada, tel n'est cependant pas le cas pour l'intermédiaire qu'était International Edge. Rigoureuse dans son analyse, la Cour souligne qu'aucune preuve ne lui a été présentée quant à un quelconque transfert de titre eu égard aux produits en cause, entre cette dernière et Supertek au Canada<sup>27</sup>.

Les demanderesses prétendaient subsidiairement que, s'il ne pouvait être démontré qu'International Edge avait directement contrevenu au monopole conféré au titulaire du Brevet '882, on pouvait néanmoins considérer qu'à titre d'intermédiaire entre Telebrands et Supertek, elle avait « induit » les activités contrefactrice de cette dernière au Canada (« induced infringement »), conduite assimilable à un acte de contrefaçon.

Mais la responsabilité d'International Edge pour « induced infringement » n'est pas davantage retenue par la Cour, et ce encore une fois en raison d'un manque de preuve. La jurisprudence a déve-

26. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 108.

27. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 114.

loppé un test en trois étapes permettant d'évaluer si la conduite d'une partie a induit les actes contrefacteurs d'une autre<sup>28</sup>. En appliquant ce test au dossier devant lui, le juge Hughes détermine que, pour qu'il ait été démontré qu'International Edge était responsable d'avoir induit la contrefaçon directe du Brevet '882 par Supertek, il aurait fallu que les demanderesses apportent la preuve que les activités contrefactrices de Supertek avaient été influencées par celles d'International Edge (second élément du test), et que cette influence avait été exercée en toute connaissance de cause par cette dernière (troisième élément du test). Mais le juge Hughes note qu'aucune preuve particulière ne lui a été présentée à l'égard de l'un ou l'autre de ces deux éléments. Il souligne également que le seul fait pour International Edge d'avoir servi de « conduit » pour le transfert de propriété des marchandises contrefactrices de leur propriétaire d'origine aux États-Unis (Telebrands) à leur distributeur canadien (Supertek) ne permettait pas d'inférer qu'International Edge avait, en toute connaissance de cause, amené Supertek à violer le Brevet '882<sup>29</sup>.

Comme c'est souvent le cas, la notion de « induced infringement » est donc considérée de façon assez étroite par la Cour et le niveau de preuve requis pour en faire la démonstration demeure élevé.

### 1.2.3 Invalidité pour manque de caractère inventif

Les passages les plus intéressants de cette décision portent sur l'application du critère de l'évidence. D'entrée de jeu, le juge Hughes souligne le caractère objectif de l'analyse qu'il doit mener ainsi que le fait que ce soit la qualité du Brevet '882, et non du produit créé par l'inventeur, qui doit être considérée et, le cas échéant, remise en cause :

[57] Il ne faisait aucun doute, subjectivement dans l'esprit de Berardi, que ce produit était nouveau et inventif. La question dont je suis saisi est différente. Il me faut décider si le brevet (et non le produit) est valable, et si, considéré d'une manière objective, il décrit et revendique une invention nouvelle et non évidente, conformément au droit canadien.<sup>30</sup>

28. Le juge Hughes fait référence à *Varco Canada Limited v Pason Systems Corp*, 2013 CF 750, laquelle renvoie à l'arrêt *Weatherford Canada Ltd v Corlac Inc*, 2011 CAF 228.

29. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 aux para 115 à 117.

30. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 57 ; voir également au para 128.

Les commentaires préliminaires du juge Hughes semblent déjà annoncer la conclusion de son analyse, à savoir que les revendications considérées seront déclarées invalides pour cause d'évidence. Ils évoquent également l'importance déterminante que la Cour donnera au langage particulier employé dans le Brevet '882 pour en arriver à cette conclusion. Il ne fait donc aucun doute que, pour le juge Hughes, c'était le Brevet '882 qui était jugé, et non l'invention protégée par ce dernier.

Bien que certaines autres pièces d'art antérieur soient mentionnées, c'est sur un brevet américain (le « Brevet McDonald ») que repose la décision de la Cour sur l'évidence. Ce brevet montre un dispositif de masque à oxygène employé dans un avion (on peut penser à ceux qui se déploient au-dessus des sièges des passagers en situation d'urgence). L'invention divulguée porte plus particulièrement sur un tel dispositif dans lequel le tuyau connecté au masque s'allonge et prend de l'expansion lorsque de l'oxygène s'y écoule et en fait augmenter la pression interne. Les figures du Brevet McDonald reproduites dans les motifs du juge Hughes<sup>31</sup> semblent bien montrer une structure à deux enveloppes telle que celle décrite dans les revendications en cause du Brevet '882.

Dans un premier temps, le juge Hughes conclut qu'il apparaît de la preuve d'expert présentée que la personne versée dans l'art aurait, dans le cadre de ses activités de recherche et développement menées pour en arriver à la solution proposée dans le Brevet '882, trouvé le Brevet McDonald et s'en serait inspirée<sup>32</sup>.

La Cour souligne également que le président et propriétaire de la défenderesse Telebrands, lorsque informé de l'existence du produit des demanderesses, avait demandé à ses agents de brevets de faire une recherche, et que ceux-ci avaient trouvé le Brevet McDonald. Ce qui permet au juge Hughes d'écrire :

[91] En bref, le brevet McDonald était non seulement trouvable, mais il a également été trouvé par des personnes qui s'intéressaient aux boyaux extensibles. Aucune preuve contraire n'a été présentée.<sup>33</sup>

31. *E. Mishan & Sons, supra* note 22 aux para 135 et 136.

32. *E. Mishan & Sons, supra* note 22 aux para 88 et 89.

33. *E. Mishan & Sons, supra* note 22 au para 91.

Une fois cette première étape d'identification de l'art antérieur franchie, la défenderesse devait encore démontrer qu'une personne versée dans l'art aurait sans difficulté, et sans avoir recours au moindre esprit inventif, adapté la solution proposée dans le Brevet McDonald pour en venir à la solution revendiquée dans le Brevet '882. Rappelons simplement ici que le caractère inventif d'une innovation réside parfois dans le fait d'avoir considéré une solution déjà connue et de l'avoir adaptée à un contexte ou un domaine technique éloigné.

À cet égard, le raisonnement du juge Hughes illustre encore que c'est le Brevet '882 qui doit être jugé, et non l'invention qui y est décrite. Bien avant d'aborder les questions de validité, le juge Hughes avait déjà mentionné que, même si le Brevet '882 montre et revendique un « restrictor » servant à restreindre l'écoulement d'eau à une extrémité du tuyau, la description de l'invention indique également qu'un tel « restrictor » peut prendre la forme de tout moyen permettant de restreindre le flot d'un fluide circulant dans le boyau<sup>34</sup>. Il avait également mentionné que, bien que les revendications en cause portent toutes sur un tuyau destiné à transporter de l'eau (« water hose »), la description souligne qu'un large éventail de fluides, incluant des gaz, pouvaient être utilisés avec l'invention<sup>35</sup>. Ces références à la description de l'invention permettent à la Cour de conclure :

[27] En résumé, bien que le brevet décrive en particulier un boyau d'arrosage transportant de l'eau, la description prend soin d'indiquer que d'autres fluides, tels que des « gaz », peuvent être également utilisés et que « tout » dispositif de restriction peut être employé. Le brevet prend également soin de mentionner que la description fournie est une illustration et qu'une « personne versée dans l'art » peut effectuer « divers changements » sans s'écarter de la portée de l'invention.<sup>36</sup>

Le passage des motifs de la Cour reproduit ci-dessus semble être la clé qui permet de comprendre la décision finale de la Cour. Plus loin dans ses motifs, fidèle à la méthode d'évaluation du caractère inventif enseignée par la jurisprudence, le juge Hughes identifie

34. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 aux para 23 à 25.

35. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 26.

36. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 27.

les éléments qui distinguent les solutions proposées dans les Brevets McDonald et '882 dans les termes suivants :

[137] Les différences entre la description faite dans le brevet McDonald et la description faite dans le brevet 882 comprennent les suivantes :

- dans le brevet McDonald, le boyau est destiné à être utilisé de pair avec un appareil d'alimentation en oxygène d'appoint dans un aéronef ; le boyau visé par le brevet 882 sert à transporter de l'eau, comme dans un boyau d'arrosage ;
- le boyau du brevet McDonald transporte de l'oxygène ou de l'air, le brevet 882 décrit le transport d'un fluide, y compris des gaz, tels que l'air, mais ne revendique que de l'eau ;
- le boyau dont il est question dans le brevet McDonald comporte un régulateur et un masque fixés à l'extrémité libre, le brevet 882 revendique la présence d'un restricteur.<sup>37</sup>

Mais considérant le langage large et inclusif utilisé dans la description du Brevet '882, le juge Hughes conclut à l'aspect bien secondaire, voire insignifiant, de ces distinctions :

[138] Ces différences perdent presque toute leur pertinence quand on lit la description du brevet 882, que j'ai déjà examinée en détail plus tôt. La description de ce brevet indique au lecteur que le boyau peut transporter un [TRADUCTION] « fluide », ce qui inclut de l'eau, des gaz et même des solides fluidifiables. Le brevet 882 dit aussi que [TRADUCTION] « tout ce qui restreint le débit d'un fluide dans le boyau peut être employé » comme restricteur.<sup>38</sup>

Ces considérations semblent également avoir incité la Cour à mettre de côté les prétentions du témoin expert des demanderessees qui prétendait qu'une personne versée dans l'art n'aurait pas facilement pu adapter la solution proposée dans le Brevet McDonald pour en venir à celle revendiquée dans le Brevet '882. Le juge Hughes préfère encore ici l'approche de Haubert à l'effet contraire et conclut :

[143] Je suis convaincu que la personne versée dans l'art trouverait facilement le boyau visé par le brevet McDonald et

37. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 137.

38. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 138.

l'adapterait en vue de s'en servir comme boyau à eau, tel qu'un boyau d'arrosage. Ce boyau à eau serait doté d'un tube interne flexible et d'un tube externe limitateur. Les deux tubes ne seraient fixés l'un à l'autre qu'à leurs extrémités. Une extrémité serait munie d'un raccord destiné à une source de pression, comme de l'eau ; l'autre serait muni d'un dispositif de restriction. Cette adaptation, selon moi, serait aisément accomplie par la personne versée dans l'art.<sup>39</sup>

Le langage large et inclusif utilisé dans le Brevet '882 eu égard au « restrictor » et aux types de fluides pouvant être employés avec l'invention, semble donc avoir eu un impact déterminant sur la décision du juge Hughes. Il ne lui a évidemment pas servi à élargir la portée des revendications (sans quoi l'invention aurait été considérée comme anticipée), mais l'a guidé vers sa détermination du manque de caractère inventif.

Il est par ailleurs très intéressant de noter que, quelques mois avant que cette décision ne soit rendue, un tribunal britannique (juge Birss), saisi de la cause correspondante au Royaume-Uni<sup>40</sup>, en était venu à une toute autre conclusion sur la même question<sup>41</sup>. Il semble que cette décision ait été portée à l'attention du juge Hughes, ce dernier en faisant mention<sup>42</sup>.

Dans ses motifs, le juge Birss approche généralement l'invention de façon plus étroite que ne le fait le juge Hughes. On comprend que, pour le juge Birss, puisque les revendications portent sur une « garden water hose », le domaine technique pertinent doit être limité à ce type de produits. Pour le magistrat britannique, le fait que la description du brevet précise qu'il est possible d'utiliser l'invention pour transporter d'autres fluides que de l'eau n'est pas particulièrement déterminant. Pour lui, il semble plus significatif que les revendications désignent spécifiquement une « water hose »<sup>43</sup>. Il détermine d'ailleurs que la personne versée dans l'art doit l'être dans celui des « garden water hoses »<sup>44</sup> et non, comme le déter-

39. *E. Mishan & Sons*, supra note 22 au para 143.

40. Le brevet UK correspondant comporte des revendications légèrement différentes pour la même invention ; la procédure impliquait des défenderesses différentes.

41. *Blue Gentian LLC v Tristar Products (UK) Ltd*, [2013] EWHC 4098 (Pat) (*Blue Gentian*).

42. *E. Mishan & Sons*, supra note 22 aux para 38-41 et 88.

43. *Blue Gentian*, supra note 41 au para 22.

44. *Blue Gentian*, supra note 41 au para 15.

minera le juge Hughes par la suite, dans celui des « hoses for various types of fluids »<sup>45</sup>.

Contrairement au juge Hughes, le juge Birss approche le Brevet McDonald comme appartenant à un domaine technique très éloigné de celui du brevet en cause (équipements aéronautiques vs tuyau d'arrosage à jardin, plutôt que tuyau d'oxygène vs tuyau d'arrosage). Tout comme le juge Hughes, le juge Birss souligne bien que les différences techniques entre les deux dispositifs sont limitées. Toutefois, il ne considère pas les revendications en cause évidentes, puisque même si, selon lui, la personne versée dans l'art aurait pu facilement adapter la solution proposée dans le Brevet McDonald pour en arriver à celle revendiquée dans le brevet en cause, il lui aurait d'abord fallu reconnaître que la solution proposée dans le Brevet McDonald pouvait effectivement être adaptée et fonctionner pour fabriquer un tuyau d'arrosage de jardin. Or, selon le juge Birss, tel n'était pas le cas. Le raisonnement suivi par la Cour ressort bien des passages suivants des motifs du juge Birss, qu'il semble utile de rapporter dans leur intégralité :

[...] The question is whether the differences from claim 1 are obvious. As mentioned above I am now to consider McDonald as if it is presented to a garden water hose designer. [...] In physical terms the differences are that the hose does not have fittings suitable for a garden water hose and no specific flow restrictor save for a mask. However although these are small points in one sense, to arrive at a product within the claim the skilled person has to have decided to make a garden water hose in the first place.

[...]

I accept that if the skilled person had decided to adapt the couplings to connect to a water supply then doing it would be obvious and simple. However I do not accept that this is sufficient to show that claim 1 is obvious over McDonald. To decide to adapt the fittings the skilled person must have already decided to adapt McDonald to make a garden water hose.

Although a garden water hose designer would understand at a conceptual level how the hose in McDonald is supposed to expand in length as a result of gas pressure, I accept Mr Sin-

45. *E. Mishan & Sons, supra* note 22 au para 80.



clair's evidence that it would not be immediately apparent to a garden water hose designer that the hose would be suitable for use as a garden hose. [...] I have accepted that a hose made according to McDonald by an aircraft equipment manufacturer would in fact expand under domestic water pressure but I am not satisfied this would be obvious to a garden water hose designer reading the document.

[...]

I think a garden water hose designer presented with McDonald and reading it with interest would be interested in the space saving quality of the idea but the designer would also see a document which was not addressed to him or her. The teaching is concerned with something used in an environment and context a very long way from garden water hoses and subject to considerations which the garden water hose designer would know they knew little about. For all they would know the idea is only realistic because of specific details relating to aircraft oxygen supplies and oxygen masks. They would not be confident the idea would be practical if applied to a garden water hose. Although it is undoubtedly the case that a person skilled in the art could arrive at a product within claim 1 if presented with McDonald, given that the hoses function in the same way, I am not satisfied the unimaginative skilled person working without hindsight would do that. I find that claim 1 is not obvious over McDonald. The same therefore follows for claim 14.<sup>46</sup>

La comparaison des décisions des juges Hughes et Birss permet certaines observations. La description large de l'invention faite dans la première portion du mémoire descriptif a joué un rôle déterminant dans la décision du juge Hughes. Le juge Birss a plutôt été influencé par le langage plus limitatif que l'on retrouve dans les revendications. Ces approches distinctes ont eu un impact majeur sur la détermination des qualités de la personne versée dans l'art, ainsi que dans l'appréciation de l'effort inventif requis pour surmonter les différences entre l'enseignement de l'art antérieur et la solution revendiquée.

La priorité donnée au langage des revendications dans la décision britannique aurait-elle imposé un cadre trop étroit à l'analyse de la Cour ? L'importance donnée au langage large de la description

---

46. *Blue Gentian*, supra note 41 aux para 93-100.

de l'invention a-t-elle permis au juge Hughes d'élargir la portée du « concept inventif » au-delà de ce qu'elle aurait été s'il n'avait considéré que les revendications ? Il y aurait de toute « évidence » place à réflexion eu égard à ces questions. Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel fédérale en traitera.

#### 1.2.4 Revendications trop larges

Les défenderesses prétendaient également que certaines revendications en cause avaient une portée plus large que l'invention réalisée ou décrite dans le Brevet '882. Selon elles, il manquait à ces revendications des limitations qui auraient dû décrire des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'invention. Il était particulièrement question du caractère « non élastique » du tissu (« fabric material ») composant le tube extérieur, lequel n'est pas spécifié à la revendication 1. La revendication 28 était également en cause puisqu'elle ne contient aucune référence à un « restrictor » de quelque type que ce soit.

Alors que ces arguments sont, à première vue, loin de manquer de mérite, ils sont assez sommairement mis de côté par la Cour. Tel est d'ailleurs souvent le cas avec ce type d'arguments, peut-être trop régulièrement invoqués de façon mécanique et sans fondement.

Ici, en se référant à un arrêt de la Cour suprême datant de 1961<sup>47</sup>, le juge Hughes indique que la personne versée dans l'art aurait compris, à la lumière des enseignements du mémoire descriptif, que l'expression « fabric material » employée à la revendication 1 suggérerait nécessairement le recours à un tissu relativement « non élastique » :

[157] Les revendications ne sont pas des manuels d'instruction ; elles servent à définir la portée du monopole. La référence que l'on fait dans la revendication n° 1 à du [TRADUCTION] « tissu » à utiliser pour le tube externe est suffisante ; considérée dans le contexte du mémoire descriptif pour définir un matériau relativement non élastique, la revendication n'est pas d'une portée plus large que celle de l'invention divulguée. [...] <sup>48</sup>

Ceci ressemble toutefois un peu à l'incorporation, à partir de la description de l'invention, d'une limitation qui ne se trouve pas dans

47. *Metalliflex Limited c Rodi & Wienberger AG*, [1961] RCS 117.

48. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 157.

la revendication. Cette façon de procéder limite la portée de la revendication en deçà de celle que le texte lui-même semble lui suggérer (tout « fabric material » vs « relatively inelastic material »). De plus, il faut bien rappeler qu'en principe, chaque revendication doit énoncer tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'invention telle qu'elle est décrite au brevet. Les défenderesses auraient-elles eu plus de succès en plaidant le manque d'utilité de l'invention telle qu'elle est décrite à la revendication 1 ?

Les défenderesses avaient également plaidé, en se fondant sur la doctrine de la différenciation des revendications, que puisque la revendication 2, dépendante de la revendication 1, introduisait une limitation à l'effet que le matériel employé pour le tube extérieur ne devait pas être élastique longitudinalement, il fallait conclure qu'une telle limitation devait être considérée absente de la revendication 1.

Mais ce second argument, tout aussi raisonnable en apparence, est lui aussi sommairement mis de côté par la Cour. Le juge Hughes se contente d'indiquer que l'ajout de cette nouvelle limitation ne fait qu'élargir la portée de la revendication 2 à tout type de matériel non élastique (pouvant donc être autre qu'un tissu) puisque le mot « material » était employé seul (sans le « fabric » de la revendication 1) :

[157] [...] En fait, la revendication n° 2 sert à élargir la portée de la revendication n° 1, de manière à englober un matériau qui n'est peut-être pas un tissu, tant qu'il il s'agit d'un matériau qui ne s'étire pas.<sup>49</sup>

L'analyse semble, encore ici, un peu rapide. Dépendante de la revendication 1, lorsque la revendication 2 traite d'un « material », ne peut-on pas considérer qu'il ne peut s'agir que du « fabric material » de la revendication 1 ? Et au demeurant, une revendication dépendante, qui par essence ajoute à tout le moins une nouvelle limitation à la revendication dont elle dépend, ne devrait-elle pas toujours être considérée de portée plus étroite que celle-ci ?

Les questions soulevées ci-dessus ne remettent pas nécessairement en doute les conclusions de la Cour sur cette question. Le sort de celle-ci n'était, de toute façon, pas déterminant, puisque les revendications invoquées étaient déjà considérées invalides pour évidence, et que certaines d'entre elles n'étaient pas visées par l'argu-

49. *E. Mishan & Sons*, *supra* note 22 au para 157.

ment sur la portée excessive. Néanmoins, elles révèlent que les arguments soulevés n'ont peut-être pas fait l'objet de toute l'attention qu'ils auraient pu recevoir. L'avenir nous dira si la Cour d'appel fédérale leur en accordera plus.

## **2. Appels de décisions du commissaire aux brevets eu égard à l'application du critère de l'évidence**

### **2.1 *Blair c Canada (Procureur général), 2014 CF 861 (juge Strickland)***

Dans cette décision, la juge Strickland détermine que le commissaire n'a pas à être désigné comme intimé dans le cadre d'un appel logé à l'encontre de l'une de ses décisions, et ce malgré une pratique courante à l'effet contraire. La norme de contrôle des décisions du commissaire et l'application du critère de l'évidence font également l'objet de discussions intéressantes par la Cour<sup>50</sup>.

Cette décision a été rendue dans le cadre d'un appel logé en vertu de l'article 41 de la Loi à l'encontre d'une décision finale du commissaire (la « Décision du commissaire »), par laquelle ce dernier refusait d'émettre un brevet sur la base de la demande portant le numéro 2,286,794 (la « Demande '794 »). Cette demande, déposée en mai 1998, porte sur un système de télévision destiné à être installé dans les voitures d'un métro, les écrans étant placés à la jonction des parois latérales et du plafond de celles-ci, de façon à permettre la diffusion de messages de courtes durées aux passagers pendant leur déplacement.

#### *2.1.1 Contexte procédural et décision du commissaire*

Tel qu'il apparaît de la révision du contexte procédural de cette affaire, « persévérance » semble être le mot d'ordre du demandeur/appelant (le « Demandeur »). En effet, la Décision du commissaire a été rendue à la suite d'une longue et laborieuse procédure d'examen ayant déjà donné lieu à deux appels à la Cour fédérale. En cours d'examen, la Demande '794 a d'abord fait l'objet d'une objection d'évidence en vertu de l'article 28.3 de la Loi. Malgré les amendements apportés aux revendications, les arguments et la preuve soumis par le Demandeur, cette objection a été maintenue dans la

---

50. *Blair c Canada (Procureur général), 2014 CF 861 (Blair)*. Cette décision fait l'objet d'un appel, dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-459-14.

décision finale datée du 21 octobre 2002. Après une première audition de la Commission d'appel des brevets (la « Commission d'appel »), la Demande '794 est définitivement rejetée par le commissaire le 13 janvier 2006. S'ensuit un premier appel à la Cour fédérale, dans le cadre duquel le Demandeur soumet deux nouveaux affidavits d'experts attestant prétendument de la non-évidence de l'invention. Le juge Teitelbaum accueille ce premier appel afin de permettre au Bureau des brevets de considérer cette nouvelle preuve.

Une nouvelle formation de la Commission d'appel révisé donc la Demande '794 à la lumière de ces nouveaux éléments, mais en vient quand même à la conclusion que cette dernière doit être rejetée pour cause d'évidence. Le 26 octobre 2007, elle est donc à nouveau rejetée de façon « définitive » (le terme devant néanmoins déjà être pris avec circonspection à ce stade).

Un second appel est alors interjeté et accueilli par la Cour fédérale, la juge Mactavish considérant que la nouvelle preuve soumise par le Demandeur dans le cadre du premier appel n'avait pas été traitée de façon appropriée par la Commission d'appel, et que celle-ci n'avait pas appliqué correctement le test de l'évidence développé par les tribunaux canadiens. La juge Mactavish justifie notamment sa décision par le défaut du commissaire d'avoir clairement identifié « qui » était la personne versée dans l'art. La Cour lui reprochait également d'avoir considéré l'invention revendiquée « élément par élément » plutôt que comme un tout, alors même que cette invention est dite de « combinaison », dont le caractère inventif devrait être apprécié à la lumière des résultats inattendus obtenus par l'amalgamation d'éléments connus. Le Demandeur profite par ailleurs de ce second appel pour soumettre un nouvel affidavit d'expert devant attester du caractère inventif de l'objet des revendications. Ce nouvel affidavit est considéré comme probant par la juge Mactavish dans la mesure où il démontrait que personne d'autre n'avait pensé à mettre en place des écrans vidéo dans des voitures de métro à l'endroit précisé dans la Demande '794. Le dossier est par conséquent retourné une seconde fois au commissaire.

Le 21 mai 2012, après avoir considéré les arguments et encore d'autres affidavits présentés par le Demandeur, le commissaire en vient néanmoins, pour la troisième fois, à la conclusion que la Demande '794 doit être rejetée pour cause d'évidence. C'est cette dernière décision du commissaire qui fait l'objet de l'appel ayant donné

lieu à la décision de la juge Strickland, laquelle résume comme suit les principaux motifs du commissaire :

[22] [...] Le commissaire a conclu que, même si la combinaison d'éléments en un tout constituait une nouveauté parce qu'elle ne se retrouvait pas dans l'antériorité, elle ne faisait pas appel à de l'ingéniosité puisqu'il existait une tendance dans l'art consistant à installer des systèmes vidéo dans divers réseaux de transport. Compte tenu de cette tendance, le choix d'installer un système vidéo dans une voiture de métro ne comporte aucun esprit inventif. Le commissaire s'est ensuite demandé si une démarche inventive avait mené à la conception de la mise en œuvre revendiquée. À cet égard, il a conclu que des compétences moyennes auraient pu mener la personne versée dans l'art à choisir la jonction du plafond et des parois latérales comme emplacement pour les moniteurs et que ce choix d'emplacement ne comportait aucun esprit inventif. Les autres éléments essentiels, lorsqu'ils sont considérés aux fins d'un examen exhaustif comme faisant partie de la combinaison revendiquée, et lorsqu'ils sont associés aux autres éléments revendiqués, ne permettent pas d'établir une étape inventive.<sup>51</sup>

La Cour souligne également que, selon le commissaire, si la preuve démontrant l'absence de solutions semblables dans l'art antérieur, *malgré* « a trend in the art » pointant dans cette direction, peut être probante pour établir la nouveauté de l'objet des revendications, elle n'a que peu de pertinence eu égard à la question du caractère inventif. Quant à la preuve jugée pertinente à cet égard, elle est considérée trop sommaire et peu convaincante par le commissaire. Enfin, un raisonnement alternatif soumis par le commissaire, mais par lequel il en serait venu au même résultat, est exposé par la Cour dans les termes suivants :

[26] Le commissaire a également conclu qu'il aurait pu en arriver à la même conclusion à partir d'un point de départ différent. D'après la tendance générale dans le domaine des réseaux de transport en commun, le commissaire a conclu que rien ne semble élever la présente idée originale au-delà d'une simple substitution. Dans les voitures de métro de la Commission de transport de Toronto (CTT), les affiches publicitaires sont situées à la jonction entre la paroi latérale et le plafond, et le système vidéo de l'appelant vise principalement la transmis-

51. Blair, *supra* note 50 au para 22.

sion de messages publicitaires. Par conséquent, la revendication ne comporte qu'une simple substitution des moniteurs vidéo aux affiches publicitaires de l'art antérieur.

[27] Le commissaire a conclu que, pour compléter l'analyse relative à la revendication 1, il devait examiner le facteur de l'arrêt Janssen relatif à la « tendance dans l'art », ainsi que le critère établi dans l'arrêt Beloit (*Janssen-Ortho Inc c Novopharm Ltd*, 2007 CAF 217, au paragraphe 25, 59 CPR (4th) 116 (*Janssen*) ; *Beloit Canada Ltd c Valmet OY* (1986), 8 CPR (3d) 289, 64 NR 287 (CAF) (*Beloit*)). Suite à cet examen, il a statué que la revendication 1 était évidente puisque la personne versée dans l'art serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise cette revendication.<sup>52</sup>

### 2.1.2 Désignation inappropriée du commissaire à titre d'intimé

Quatre questions en litige sont retenues par la Cour dans le cadre de ce troisième recours. La première est celle de la désignation du commissaire comme intimé lors d'un appel logé à la Cour fédérale à l'encontre de l'une de ses décisions en vertu de l'article 41 de la Loi. C'est d'abord par une requête interlocutoire présentée en vertu de la règle 369 des RdCF par le Procureur général du Canada (le « Procureur général ») que la question est soulevée. Cette requête fut toutefois reportée pour détermination par la juge du fond.

Le Procureur général n'avait pas soulevé cette question lors des deux appels précédents. Mais aurait-il fallu s'en surprendre ? Tel que le fit valoir le Défendeur, il est de pratique courante de joindre le commissaire à titre d'intimé dans le cadre des appels logés à l'encontre de ses décisions, et plusieurs arrêts récents de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême attestent de cette pratique :

[39] L'appelant soutient qu'il est pratique courante de désigner le commissaire à titre d'intimé dans le cadre des appels fondés sur l'article 41 (*Dutch Industries Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 CF 325, mod. par *Barton No-till Disk Inc c Dutch Industries Ltd*, 2003 CAF 121 (*Dutch Industries*) ; *Procureur général du Canada et le commissaire aux brevets c Amazon.com et al*, 2011 CAF 328, [2012] 2 RCF 459 (*Amazon*) ; *Harvard College c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76, [2002] 4 RCS 45 (*Harvard College*)).

52. Blair, *supra* note 50 aux para 26 et 27.

Le commissaire était désigné comme intimé dans Amazon et Harvard College. Dans l'arrêt Amazon, la Cour d'appel fédérale a donné une directive expresse quant à la bonne interprétation et à la bonne application de la jurisprudence, en indiquant que, si le commissaire n'était pas partie à l'instance, le procureur général devenait en quelque sorte un messenger.<sup>53</sup>

La Cour ne donne toutefois que peu de poids à l'existence de cette pratique. Elle souligne que dans aucune des décisions mentionnées, la légitimité de la présence du commissaire à titre d'intimé n'était remise en cause.

Dans le cadre de son analyse, la Cour note d'abord que c'est la règle 338(1) des RdCF qui permet de déterminer qui doit être désigné comme intimé dans une procédure d'appel.

338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'appelant désigne les personnes suivantes à titre d'intimés dans l'appel :

- a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens ;
- b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel ;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le procureur général du Canada.

La juge Strickland s'en remet par la suite au raisonnement suivi par la Cour d'appel fédérale dans *Genex Communications c Canada (Procureur général)*<sup>54</sup> (« Genex »). Dans son arrêt, cette dernière en était venue à la conclusion que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») n'avait pas qualité pour comparaître à titre d'intimé dans le cadre d'un appel logé à l'encontre de l'une de ses propres décisions.

Un premier passage des motifs de la Cour d'appel fédérale permet à la juge Strickland de disposer de l'argument du Demandeur voulant que les différences entre les libellés des règles 338 et 303 des RdCF et les similitudes entre un appel d'une décision du commis-

53. Blair, *supra* note 50 au para 39.

54. *Genex Communications c Canada (Procureur général)*, 2005 CAF 283 (*Genex*).



saire et un contrôle judiciaire permettent de justifier la désignation de ce dernier à titre d'intimé :

[62] En matière de contrôle judiciaire, l'article 303 des Règles des Cours fédérales [...] stipule qu'un demandeur désigne à titre de défendeur toute personne touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande. Si les présentes procédures étaient de la nature d'un contrôle judiciaire plutôt qu'un appel, comme c'est le cas, il est clair que le CRTC ne serait pas un défendeur. Cependant, il pourrait demander un statut d'intervenant aux procédures : voir l'article 109 des Règles. La situation juridique n'est pas différente lorsqu'il s'agit d'un appel. Toutefois, on y parvient par un cheminement différent.

En effet, le statut des parties à un appel est régi par l'article 338 des Règles. En vertu de cet article, l'appelante désigne à titre d'intimée toute personne qui était une partie dans la première instance et qui, dans l'appel, a des intérêts opposés aux siens. L'article 2 des Règles définit une partie en première instance dans une action comme le demandeur, le défendeur et une tierce partie. Dans le cas d'une demande, notamment une demande de contrôle judiciaire, le mot « partie » fait référence au demandeur et au défendeur.<sup>55</sup>

La logique suivie par la Cour d'appel fédérale sert par la suite de fondement à la décision de la juge Strickland. Dans *Genex*, il avait été déterminé que le CRTC n'avait pas qualité pour comparaître dans l'appel considéré puisqu'il n'était pas une partie à la première instance, instance dans laquelle il était en fait l'organisme d'adjudication. Seule une exception prévue à sa loi habilitante aurait pu lui permettre de le faire et tel n'était pas le cas. Dans le passage suivant de *Genex* cité par la juge Strickland, après avoir souligné que le CRTC ne pouvait être considéré comme une partie ayant des « intérêts opposés à l'appelante », la Cour d'appel fédérale fait le commentaire suivant, lequel semble exprimer le réel fondement de sa décision :

[66] Que ce soit dans des procédures de contrôle judiciaire ou d'appel, l'organisme fédéral qui a rendu une décision n'est pas habilité à venir défendre la décision qu'il a rendue, encore moins à se justifier. Comme le disait le juge Estey dans l'affaire

55. *Genex*, *supra* note 54 aux para 62-63, cité au para 44 de *Blair*, *supra* note 50.

Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Ville d'Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, à la page 709, où l'organisme avait présenté en appel une argumentation détaillée et approfondie à l'appui de sa décision, « [u]ne participation aussi active ne peut que jeter le discrédit sur l'impartialité d'un tribunal administratif lorsque l'affaire lui est renvoyée ou lorsqu'il est saisi d'autres procédures concernant des intérêts et des questions semblables ou impliquant les mêmes parties ». L'organisme a le droit d'être représenté en appel, mais sa plaidoirie en principe doit se limiter à un exposé de sa compétence, de ses procédures et du déroulement de celle-ci.<sup>56</sup>

La juge Strickland considère ensuite l'arrêt *Maple Leaf Foods Inc c Consorzio Del Prosciutto di Parma*<sup>57</sup> dans lequel la Cour d'appel fédérale a déterminé que le registraire des marques de commerce ne devait pas non plus être désigné comme intimé dans le cadre d'un appel logé à l'encontre de l'une de ses décisions, et ce puisque « [...] à titre d'auteur de la décision visée par la procédure, il n'avait pas d'intérêts opposés à Maple Leaf. [...] »<sup>58</sup>

La Cour conclut donc, en considérant i) que le commissaire n'était pas une partie à la procédure d'examen de la Demande '794 et n'a pas d'intérêts opposés au Demandeur selon les termes de l'alinéa 338(1) des RdCF, et ii) que la Loi n'exige pas que le commissaire soit désigné comme partie dans les appels de ses décisions, que ce dernier ne doit pas être joint à titre d'intimé dans le cadre de cette procédure, rôle réservé au Procureur général en vertu de l'alinéa 339(1)(c) des RdCF. Nous ignorons si cet aspect de la décision de la juge Strickland est remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel.

### 2.1.3 Norme de contrôle et déférence pour les décisions du commissaire

La seconde question considérée par la juge Strickland porte sur le poids à donner au fait que le Bureau des brevets ait désigné la Demande '794 comme étant « morte ». Cette question ne revêt que peu d'intérêt et l'argument présenté par le Demandeur (qui essayait de démontrer que le commissaire l'avait traité inéquitablement) ne semble pas avoir fait grand effet sur la Cour.

56. *Genex*, supra note 54 au para 66, cité au para 46 de *Blair*, supra note 50.

57. *Maple Leaf Foods Inc c Consorzio Del Prosciutto di Parma*, 2010 CAF 67.

58. *Blair*, supra note 50 au para 47.

La Cour passe ensuite à la détermination de la norme de contrôle applicable à la décision du commissaire (troisième question en litige). Pour déterminer cette norme, la juge Strickland s'en remet essentiellement aux motifs de la juge Mactavish dans le second appel à la Cour fédérale entendu dans cette affaire. Considérant que le Demandeur contestait le traitement et l'évaluation de la preuve soumise au commissaire eu égard à la question de l'évidence, la juge Strickland conclut que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

La juge Strickland cite également un passage de la décision de la juge Mactavish dans lequel cette dernière soulignait la déférence dont doit faire preuve la Cour lorsqu'elle révisé des décisions du commissaire « [a]u vu de l'élément factuel de l'enquête et de l'expertise du [C]ommissaire [...] ».

Ces notions de norme de contrôle et de déférence à l'endroit des décisions du commissaire ont également fait l'objet de commentaires dans une autre décision rendue par la Cour fédérale en 2014. Dans *The Regents of the University of California c le Commissaire des brevets*<sup>59</sup>, après avoir cité les enseignements de la Cour suprême du Canada dans *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*<sup>60</sup>, le juge Beaudry souligne que, puisque le commissaire « applique sa propre Loi constitutive, la déférence est de mise et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable »<sup>61</sup>. Il ajoute par la suite :

[20] Lorsqu'elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision s'attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu'à « l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au par. 47)<sup>62</sup>

#### 2.1.4 Évaluation de l'application du critère de l'évidence par le commissaire

La quatrième question en litige retenue par la Cour est celle de l'évaluation de l'application du critère de l'évidence par le commis-

59. *The Regents of the University of California c le Commissaire des brevets*, 2014 CF 80 (*The Regents*).

60. *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9.

61. *The Regents*, supra note 59 au para 19.

62. *The Regents*, supra note 59 au para 20.

saire. Des arguments essentiellement factuels et de moindre intérêt sont d'abord tranchés par la Cour après une brève et conventionnelle révision du droit applicable (*Beloit, Sanofi, etc.*). Il était notamment reproché au commissaire de ne pas avoir suivi les instructions de la juge Mactavish dans le cadre du second appel et d'avoir considéré le caractère évident de chacun des éléments revendiqués séparément, et non pas l'évidence de l'invention dans son ensemble. Cet argument est toutefois mis de côté par la juge Strickland, qui indique que le commissaire n'a pas, selon elle, répété l'erreur qui lui avait été reprochée dans le cadre du second appel :

[101] Il a analysé correctement l'invention revendiquée en fonction de ses différents éléments et comme un tout, puis a conclu avec raison que, même s'il s'agissait d'une proposition nouvelle, le regroupement de ces éléments ne constituait pas une étape inventive.<sup>63</sup>

La Cour considère par ailleurs appropriée la prise en compte par le commissaire d'un « trend in the art » révélée par son examen de l'art antérieur, soulignant au passage que cette tendance permettait d'établir le caractère évident de l'élément nouveau devant distinguer l'invention de ce qui était déjà connu :

[106] La différence par rapport à l'état de la technique semblait plutôt correspondre à la tendance indiquée dans les antériorités dont la mise en œuvre ne nécessite que des compétences moyennes dans l'art. Considérées globalement, les antériorités citées révélaient une tendance relative à l'installation de systèmes vidéo pour divertir et informer les passagers dans différents réseaux de transport.<sup>64</sup>

La juge Strickland détermine qu'il était également approprié pour le commissaire de considérer, eu égard à la preuve devant lui, que le positionnement des écrans proposé dans les revendications de la Demande '794 n'impliquait pas lui non plus une étape inventive, un tel positionnement à partir de paramètres établis étant une question de compétences moyennes pour la personne versée dans l'art. Enfin, la Cour approuve le raisonnement du commissaire voulant que si la preuve qui lui a été présentée démontrait bien le caractère nouveau de l'objet des revendications, elle n'avait que peu d'impact quant à la question de l'évidence. Cette approche est retenue même

63. *Blair, supra* note 50 au para 101.

64. *Blair, supra* note 50 au para 106.

s'il semblait avoir été démontré que l'invention n'avait pas été réalisée malgré une tendance dans l'art antérieur qui aurait dû inciter la personne versée dans l'art à le faire.

La décision du commissaire, dont le nom est retiré de l'intitulé de la cause, est donc confirmée et l'appel du Demandeur rejeté. Reste à voir si la Cour d'appel fédérale réussira maintenant à mettre un terme à cette histoire sans fin.

## **2.2 *Newco Tank Corp c Canada (Procureur général), 2014 CF 287 (juge Mosley)***

Cette décision a été rendue dans le cadre d'un d'appel logé en vertu de l'article 48.5 de la Loi à l'encontre d'une décision d'un Conseil de réexamen formé par le commissaire (le « Conseil » et la « Décision du Conseil »). Cette Décision du Conseil, datée du 29 octobre 2012, avait été rendue à l'issue d'une procédure de réexamen du brevet n° 2,421,384 intitulé « Méthode et appareil pour chauffer un réservoir de liquide » (le « Brevet '384 »). La Demanderesse Newco Tank Corp. (« Newco Tank ») est titulaire du Brevet '384.

C'est encore ici l'application du critère du caractère inventif qui était remise en cause en appel, les revendications 12, 13 et 14 du Brevet '384 ayant été annulées pour cause d'évidence à la suite de la Décision du Conseil<sup>65</sup>.

Le Brevet '384 porte essentiellement sur une méthode et un appareil permettant de chauffer un fluide entreposé dans un réservoir (le « Réservoir de production ») à l'aide i) de la chaleur dégagée par l'opération d'un moteur placé dans un compartiment adjacent au Réservoir de production, et ii) de la chaleur des gaz d'échappement de ce même moteur, lesquels passent dans un conduit s'étendant dans le Réservoir de production. L'invention a été développée pour usage dans des sites de forages pétroliers d'Alberta, où il semble important de chauffer le fluide entreposé dans le Réservoir de production (le « Fluide de production ») afin d'en permettre l'écoulement en hiver. Le moteur utilisé comme source de chaleur est celui qui actionne la tête de tube (*drive head*) du puits. Les revendications 12, 13 et 14, seules en cause dans cette affaire, ne portaient toutefois que

65. *Newco Tank Corp c Canada (Procureur général)*, 2014 CF 287 (*Newco*). La décision de la Cour fédérale a été confirmée par la Cour d'appel fédérale après la date de tombée de cet article, voir *Newco Tank Corp c Canada (Attorney General)*, 2015 CAF 47.

sur le recours à la chaleur des gaz d'échappement du moteur pour chauffer le Fluide de production (on n'y retrouve donc aucune limitation quant à l'emplacement du moteur, élément présent dans les onze autres revendications du Brevet '384).

Dans l'art antérieur décrit au Brevet '384, un tel Réservoir de production était plutôt chauffé par un brûleur au propane projetant une flamme dans un « tube à feu » situé dans le réservoir. Le propane alimentant ce brûleur était entreposé à proximité et alimentait également le moteur de la tête de tube.

La décision rendue par la Cour fédérale ne change pas le droit applicable en la matière, mais elle montre bien la façon dont le caractère inventif est maintenant évalué, tant par le Bureau des brevets que par la Cour.

### 2.2.1 Demande de réexamen et Décision du Conseil

Le juge Mosley note d'abord dans ses motifs que de nouvelles pièces d'art antérieur avaient été soumises avec la demande de réexamen. Selon l'instigateur de la procédure de réexamen, ces pièces d'art antérieur devaient notamment démontrer que le fait d'utiliser la chaleur résiduelle d'un moteur comme source de chauffage n'était pas nouveau dans l'industrie pétrolière.

Dans une décision préliminaire du 6 décembre 2011, le Conseil avait déjà indiqué son intention de rejeter les revendications visées par la demande de réexamen pour cause d'évidence. Selon le sommaire qui est fait de cette décision préliminaire par le juge Mosley, le Conseil avait identifié le concept inventif de la revendication 12 comme étant le fait de chauffer le fluide entreposé dans le Réservoir de production, par le biais du conduit dans lequel circulait au moins un fluide chaud émis par le moteur actionnant une tête de puits (*well head*). En suivant la méthode d'analyse de l'évidence développée par la jurisprudence, le Conseil avait considéré que la différence entre l'objet décrit par cette revendication et l'art antérieur révisé était la source de chaleur employée pour chauffer le liquide entreposé dans le Réservoir de production. Selon le Conseil, l'art antérieur enseignait toutefois déjà bien le principe voulant qu'on puisse utiliser la chaleur résiduelle d'un moteur (*engine waste heat*) pour chauffer un liquide entreposé. Partant de cet enseignement de l'art antérieur, et considérant l'inefficacité d'employer, dans les systèmes déjà existants décrits au Brevet '384, une source de chaleur distincte de celle du moteur actionnant la tête de puits, il devenait selon le Conseil évi-

dent pour la personne versée dans l'art d'utiliser la chaleur résiduelle de ce moteur pour chauffer le Fluide de production.

Malgré les observations présentées par Newco Tank à la suite de cette décision préliminaire, la Décision du Conseil était rendue près d'un an plus tard, et ce essentiellement sur la base du raisonnement exposé aux paragraphes précédents.

### 2.2.2 Analyse des questions en litige

Le juge Mosley débute son analyse des questions en litige en convenant avec les parties que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées (questions mixtes de fait et de droit) est celle de la décision raisonnable. Il appuie sa conclusion sur la décision de la Cour fédérale dans *Genencor International Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>66</sup>. Il souligne toutefois, en citant *Bell Helicopter Textron Canada Ltée c Eurocopter*<sup>67</sup>, qu'eu égard à l'établissement du test légal à appliquer (question de droit), ce serait la norme de la décision correcte qui s'appliquerait. Un peu plus loin dans ses motifs, le juge Mosley rappelle également, comme les juges Strickland et Beaudry dans les décisions étudiées précédemment, que la Cour doit faire preuve de déférence à l'endroit des décisions du commissaire ou d'un conseil de réexamen<sup>68</sup>.

En considérant si le Conseil avait identifié la personne versée dans l'art de façon appropriée, le juge Mosley mentionne qu'à la lumière de la jurisprudence récente, les connaissances et aptitudes de cette personne doivent être d'un niveau raisonnable :

[28] [...] même si elle est dépourvue d'imagination, la personne fictive versée dans l'art est réputée être raisonnablement diligente pour se tenir informée des progrès dans le domaine auquel le brevet se rapporte. Cette personne est réputée être suffisamment versée dans l'art dont le brevet relève pour comprendre la nature et la description de l'invention et connaître les brevets et les articles pertinents qu'une recherche raisonnable et diligente permettrait de découvrir [...] <sup>69</sup>

66. *Genencor International Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2008 CF 608.

67. *Bell Helicopter Textron Canada Ltée c Eurocopter*, 2013 CAF 219.

68. *Newco*, supra note 65 aux para 22, 23 et 33

69. *Newco*, supra note 65 au para 28.

Le juge Mosley souligne également que le fardeau de preuve imposé au Conseil dans sa détermination de la brevetabilité d'une invention est moins lourd que celui imposé à une partie dans le cadre d'une action en invalidité ou en contrefaçon de brevet, lequel est dicté par la présomption de validité établie en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi<sup>70</sup>. Le juge Mosley fait les commentaires suivants sur la nature particulière de la procédure de réexamen :

[36] Comme l'évoquait le juge Gibson dans la décision *Genencor*, précitée, au paragraphe 4, ces formalités ont pour objet « la création d'une procédure sommaire et d'une solution de rechange peu coûteuse aux procédures d'invalidation ». Elles équivalent aux décisions du commissaire de refuser d'accorder un brevet en vertu de l'article 40 de la Loi. Il est inapproprié d'imposer à un conseil de réexamen administratif des responsabilités qui incombent aux cours de justice dans des procédures contradictoires relatives à des actions en invalidation : décision *Genencor*, précitée, au paragraphe 70. En l'espèce, le Conseil n'est pas une partie adverse et n'a aucun intérêt dans l'issue. Il convient de faire preuve d'une grande déférence à son endroit en raison de son expertise, notamment en ce qui a trait aux conclusions factuelles comme celles qui concernent la personne versée dans l'art appropriée et les connaissances courantes de cette dernière.<sup>71</sup>

Transparaît clairement ici le souci de la Cour de donner « les coudées franches » au Bureau des brevets, de façon à lui permettre de faire une application à la fois rigoureuse et flexible du critère du caractère inventif. Il n'est donc pas surprenant que le juge Mosley écarte assez rapidement les arguments soulevés par *Newco Tank* avant de conclure qu'il n'y a pas lieu de revoir la Décision du Conseil.

La Cour rejette d'abord l'argument de *Newco Tank* voulant que, puisque l'identification du problème de l'inefficacité des systèmes existants est faite dans la portion « Résumé de l'invention », et non dans la section précédente du brevet réservée à la discussion de l'art antérieur et des problèmes que l'on y rencontre, il faille considérer que l'identification de ce problème est une partie intégrante de l'invention. L'inefficacité des systèmes existants ne pouvait donc pas, selon *Newco Tank*, faire partie des connaissances générales de la personne versée dans l'art comme l'avait considéré le Conseil.

70. *Newco*, *supra* note 65 au para 34.

71. *Newco*, *supra* note 65 au para 36.



Mais la Cour considère que suivre Newco Tank sur cette voie reviendrait à « faire passer la forme avant le fond »<sup>72</sup>.

Ce passage laissera possiblement songeurs nombre d'agents de brevets habitués à considérer l'identification d'un problème comme une partie de la solution inventive proposée ; ils se demanderont peut-être où, dans le texte d'une demande de brevet, ils devront maintenant identifier ce problème de façon à ce qu'il ne soit pas compris par l'examineur du Bureau des brevets comme faisant partie de l'art antérieur.

Le juge Mosley refuse également de souscrire à l'argument de Newco Tank selon lequel le Conseil aurait appliqué le test de « l'essai allant de soi » (*obvious to try test*) de façon inappropriée. Rappelons que l'utilisation de ce test a fait l'objet de débats dans la jurisprudence, et que d'y avoir recours peut permettre de resserrer l'application du critère de l'évidence en élevant le seuil du caractère inventif requis. Mais, en l'espèce, la Cour considère que ce test n'avait pas à être appliqué et, de fait, n'a pas été appliqué par le Conseil. Le juge Mosley souligne que la mention, par le Conseil, du fait que la personne versée dans l'art n'aurait pas ignoré la solution proposée dans les revendications en cause sans avoir vérifié sa faisabilité au moyen de tests, n'implique pas nécessairement que le test de l'essai allant de soi ait été utilisé :

[44] L'intimé soutient que dans le cas présent, le Conseil a estimé que la personne versée dans l'art aurait adapté le système de chauffage des réservoirs de stockage de pétrole pour parvenir à la conception revendiquée, et je suis d'accord ; l'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur pour chauffer le réservoir de stockage aurait été évident eu égard aux antériorités, même si l'on ne savait pas, sans autre vérification, que la quantité de chaleur était suffisante. La personne versée dans l'art aurait eu à confirmer que la modification apportait une chaleur suffisante, mais non à effectuer des expériences pour inventer le concept. Par conséquent, le critère « allant de soi » n'a pas été nécessaire et n'a pas été appliqué.<sup>73</sup>

On constate donc, encore ici, une application relativement rigoureuse du critère du caractère inventif, tant par le Bureau des brevets que par la Cour, lesquels laissent une certaine marge de

72. *Newco*, supra note 65 au para 40.

73. *Newco*, supra note 65 au para 44.

manœuvre à la personne versée dans l'art pour en venir à l'invention.

### **3. Demandes de modification des registres du Bureau des brevets**

#### ***3.1 Drexan Energy Systems Inc c Canada (Commissaire aux brevets), 2014 CF 887 (juge O'Keefe)***

Cette décision porte sur une demande de jugement déclaratoire présentée par Drexan Energy Systems Inc. (« Drexan ») en vertu de l'article 52 de la Loi. Drexan demandait à la Cour i) de déclarer que Steve Makar et Konrad Mech (« Makar et Mech ») faisaient partie des coinventeurs dont les noms auraient dû figurer au brevet n° 2,724,561 (le « Brevet '561 ») et ii) d'ordonner la modification des registres du Bureau des brevets en conséquence.

La technologie en cause ne revêt pas d'intérêt particulier eu égard aux questions dont nous traiterons ici, tout comme la trame factuelle ayant abouti au litige opposant les parties. Cette dernière relate en fait l'histoire bien connue d'un conflit annoncé entre des partenaires d'affaires aux rôles indéterminés, aux apports distincts et à la communication défailante, dont la collaboration ambiguë aboutit à une technologie à la paternité discutable. Malheureusement rien de bien nouveau, alors que l'implication d'un avocat habitué à ce type de situation en début de projet aurait peut-être pu éviter un litige.

Ce qui est par contre intéressant pour nos fins, c'est que le juge O'Keefe confirme que l'article 52 de la Loi donne à la Cour compétence pour que des noms soient ajoutés ou radiés de la liste des inventeurs nommés à un brevet. Ceci n'est pas nécessairement évident lorsque l'on considère le libellé même de l'article 52, lequel se retrouve dans la portion intitulée « Cessions et dévolutions » de la Loi :

La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.<sup>74</sup>

---

74. Art 52 de la Loi.

D'autre part, le juge O'Keefe indique que, pour avoir gain de cause, Drexan devait démontrer que Makar et Mech étaient *probablement* des coinventeurs. On comprendra que la Cour fait alors certainement référence à la norme de la prépondérance des probabilités.

Le juge O'Keefe fait ensuite une belle révision du droit applicable sur la qualité d'inventeur en droit des brevets. En s'appuyant sur un nombre significatif d'autorités, dont évidemment la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd*<sup>75</sup>, le juge O'Keefe rappelle que, pour que Makar et Mech puissent être qualifiés d'inventeurs, la demanderesse Drexan devait démontrer que ces derniers avaient, d'une façon ou d'une autre, contribué à la conception du concept inventif objet des revendications du Brevet '561. Ces derniers n'avaient par contre pas à être les seuls, ni même les principaux, instigateurs de la totalité de ce concept inventif<sup>76</sup>. Cette dernière considération est bien soulignée dans le passage suivant des motifs de la Cour :

[26] De plus, je conviens avec la demanderesse que, quelque petite qu'elle soit, la contribution apportée à l'idée originale permet de faire d'une personne un coinventeur, dans la mesure où cette personne consacre son ingéniosité à la réalisation de l'idée originale plutôt qu'à la vérification (voir *Gerrard Wire Tying Machines Co v Cary Manufacturing Co*, 1926 Carswell-Nat 22, au paragraphe 32, [1926] Ex CR170, [1926] 3 DLR374 [*Gerrard Wire*] ; *Wellcome*, au paragraphe 99).<sup>77</sup>

L'élément clé de la décision du juge O'Keefe est toutefois sa prise en compte du fait que le concept inventif identifié était la combinaison d'un certain nombre d'éléments, et que c'est donc à la participation de Makar et Mech à l'élaboration de cet amalgame, et non à l'identification de chacun de ses éléments constitutifs, qu'il fallait s'arrêter<sup>78</sup> :

[29] En conséquence, l'analyse doit porter sur la question de savoir si la contribution de MM. Makar et Mech reposait non

75. *Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd*, 2002 CSC 77.

76. *Drexan Energy Systems Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2014 CF 887 au para 24 (*Drexan*).

77. *Drexan*, *supra* note 76 au para 26.

78. Pour soutenir son raisonnement (exposé aux paragraphes 27 à 29 de ses motifs), le juge O'Keefe s'en remet essentiellement aux motifs du juge Phelan dans *Weatherford Canada Ltd c Corlac Inc*, 2010 CF 602, cet aspect de ceux-ci ayant été confirmé en appel à 2011 CAF 228.

seulement sur les caractéristiques suggérées (voir *Weatherford (CF)*, au paragraphe 260), mais aussi sur la façon de réaliser effectivement leur combinaison. En d'autres mots, dans le cas de deux produits concurrents qui présentent différents avantages et inconvénients, le fait d'indiquer l'utilité d'un autre produit qui comporte les avantages des deux sans présenter pour autant leurs inconvénients ne constitue pas du tout une preuve d'ingéniosité. S'il existe une idée originale quelconque dans la combinaison de ces deux produits, elle consiste à découvrir comment réaliser un produit qui possède les attributs souhaités des deux autres et c'est à ce processus que la contribution à l'idée originale doit s'appliquer.<sup>79</sup>

Le juge O'Keefe souligne également au passage que le fait que des parties s'entendent sur la détermination des inventeurs à être nommés dans une demande de brevet n'a que peu d'impact sur la détermination finale des noms qui devront apparaître à ce titre au brevet. C'est la contribution respective des parties au concept inventif revendiqué qui compte, et non l'intention ou la volonté des parties de partager la paternité d'une invention<sup>80</sup>.

Pour le reste, la décision du juge O'Keefe repose essentiellement sur l'appréciation de la preuve devant lui, et notamment de la crédibilité des témoignages considérés. À cet égard, un autre passage intéressant de ses motifs est celui où il note que le fait qu'un témoin ait été assisté par le procureur d'une partie pour la rédaction de son affidavit n'a, à lui seul, aucun impact négatif sur la crédibilité de son témoignage. Reconnaisant le caractère courant d'une telle pratique, le juge O'Keefe en souligne même le côté pratique :

[33] Leur crédibilité n'est pas pour autant mise en doute. Il est courant que les avocats aident les témoins à préparer leurs affidavits. Très souvent, les avocats excluraient les détails non pertinents ou utiliseraient un énoncé plus précis que les témoins, s'ils devaient se débrouiller tout seuls. Je n'ai cependant aucune raison de croire que l'un ou l'autre des témoins mentaient lorsqu'ils avaient souscrit leurs affidavits.<sup>81</sup>

En dernière analyse, la Cour en vient à la conclusion que les contributions de Makar et Mech, quoique certainement utiles au

79. *Drexan*, supra note 76 au para 29.

80. *Drexan*, supra note 76 au para 25.

81. *Drexan*, supra note 76 au para 33.

projet dans son ensemble, ne constituent pas des contributions suffisantes pour que ces derniers puissent être considérés coinventeurs :

[56] Compte tenu de l'état actuel du dossier, je préfère le témoignage de MM. Whitney et Sopory à celui de MM. Makar et Mech. Ces derniers ont contribué sans doute de façon pertinente à la conception du câble, mais la demanderesse n'a pas démontré que cette contribution ne se limitait pas à la suggestion des caractéristiques souhaitées et à la transmission de la rétroaction des clients potentiels. Bien qu'elles ne soient certainement pas dépourvues d'utilité (voir le contre-interrogatoire de M. Sopory, dossier de la demanderesse, pages 660 et 661), ces démarches sont dénuées d'inventivité et je suis d'avis que MM. Makar et Mech ne sont pas des coinventeurs.<sup>82</sup>

Tel qu'indiqué précédemment, les faits ayant donné lieu à cette affaire n'ont rien de bien particulier. Des responsables commerciaux se réclament souvent d'une contribution inventive sur la seule base de leur identification de certaines fonctions ou qualités associées à un produit et qui pourraient être intéressantes pour les consommateurs, notamment lorsqu'il est question de systèmes informatiques. Les motifs de la Cour dans cette affaire pourraient s'avérer utiles pour leur faire comprendre, dans les cas appropriés, que ce type de contribution n'est pas suffisant. Il faut toutefois s'en remettre au langage des revendications pour faire cette détermination.

### 3.2 *Cloutier c Thibault, 2014 CF 1135 (juge St-Louis)*

Cette décision a également été rendue à la suite d'une demande de modification des registres du Bureau des brevets en vertu de l'article 52 de la Loi. En plus de demander à ce que le nom de l'inventeur mentionné à trois demandes de brevets soit radié et remplacé par le sien, Daniel Cloutier (« Cloutier ») demandait à la Cour d'ordonner le rétablissement de ces trois demandes réputées abandonnées pour non-paiement des frais de maintien.

Les faits de cette affaire, tels que présentés par Cloutier et rapportés dans les motifs de la juge St-Louis<sup>83</sup>, sont particulièrement affligeants. Après que Cloutier eut divulgué son invention au défendeur Jacques Thibault (« Thibault ») pour obtenir des conseils, ce

82. *Drexan*, supra note 76 au para 56.

83. *Cloutier c Thibault, 2014 CF 1135 (Cloutier)*. Le défendeur Jacques Thibault n'a pas comparu et n'a donc pas présenté sa version de l'histoire.

dernier lui propose de faire plus et de l'aider à la commercialiser. Les deux hommes forment une société en juin 2003. Quelques mois plus tard, Thibault dépose une première demande de brevet pour l'invention de Cloutier, mais sans en aviser ce dernier. Cette demande le désigne comme unique inventeur. Deux autres demandes de brevets pour cette même invention sont déposées par Thibault en juin 2004 et juillet 2006. Toutes les demandes le désignent comme unique inventeur. Informé de la situation au printemps 2004, Cloutier tente d'abord d'en venir à une entente avec Thibault. Infructueux, il demande la dissolution de la société qu'ils avaient formée en janvier 2006. Un jugement en ce sens est rendu par la Cour supérieure en octobre 2009, et l'inscription en appel de cette décision est rejetée en février 2010.

De 2008 à 2010, chacune des trois demandes de brevets en cause est tour à tour considérée abandonnée pour défaut de paiement des frais de maintien<sup>84</sup>. Rien n'ayant été fait pendant les périodes de rétablissements<sup>85</sup> se terminant entre 2009 et 2011, les trois demandes deviennent réputées abandonnées sans possibilité de rétablissement.

Ce n'est qu'en septembre 2012 que le demandeur Cloutier demande pour la première fois au Bureau des brevets d'inscrire son nom à titre d'inventeur pour les trois demandes en cause et de radier celui de Thibault. Puisque les demandes ont alors déjà été abandonnées, il en demande également le rétablissement et l'examen. La requête de Cloutier est rejetée par le Bureau des brevets en août 2013 aux motifs i) que le commissaire n'a pas le pouvoir de rétablir des demandes réputées abandonnées à titre définitif, et ii) qu'en tous les cas, seul Thibault peut intervenir dans les trois dossiers.

La juge St-Louis ne manque pas de souligner la sympathie de la Cour pour la triste situation dans laquelle se retrouve maintenant Cloutier. Elle en vient néanmoins à la conclusion que l'article 52 de la Loi ne lui donne pas compétence pour ordonner le rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée à titre définitif en vertu de l'article 73 de la Loi :

[22] L'article 52 a toujours été interprété conformément aux limites des pouvoirs afférents à la modification des registres (Voir par exemple : *Comstock Canada c Electec Ltd*, (1991) 45

84. En application des art 27.1 et 73 de la Loi.

85. Règle 98 des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423.

FTR 241 au para 61) et le rétablissement d'une demande de brevet, tel que le demande le demandeur en l'espèce, excède ce pouvoir.<sup>86</sup>

Cloutier plaidait néanmoins que, même si tel était le cas, la compétence générale d'*equity* de la Cour fédérale devait lui permettre de redresser une situation aussi injuste que la sienne. Cet argument n'est toutefois pas plus retenu par la Cour :

[23] De plus, bien que la Cour fédérale soit une Cour supérieure d'archives en droit et en *equity* en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (*Sarnoff Corp c Canada (Procureur général)* (CF), 2008 CF 712 (CanLII) au para 35), elle ne peut faire fi du caractère impératif d'une disposition législative telle que celle prévue à l'article 73 de la Loi. Ainsi, ni le Commissaire ni la Cour n'ont compétence pour passer outre aux exigences de cette disposition (*M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2010 CF 441 (CanLII) au para 32).<sup>87</sup>

La juge St-Louis souligne aussi que Cloutier n'était pas dans l'impossibilité d'agir au moment où il aurait été possible de rétablir les demandes en cause entre 2009 et 2011, et que sans présumer du résultat qu'aurait pu avoir sa requête, c'est à cette époque qu'il lui aurait fallu agir.

Malgré l'impossibilité de rétablir les demandes de brevets, Cloutier demandait tout de même à ce que son nom y soit indiqué à titre d'inventeur, ce qui devait lui apporter une « certaine satisfaction ». Cette demande « humanitaire » est également refusée<sup>88</sup>.

#### 4. Application de l'article 53 de la Loi

##### 4.1 *Brown c Canada, 2014 CF 831 (juge Kane)*

Cette décision accueille en partie une requête pour jugement sommaire présentée par la défenderesse Sa Majesté la Reine (« Canada »), en vertu des règles 213 à 215 des RdCF<sup>89</sup>.

86. *Cloutier, supra* note 83 au para 22.

87. *Cloutier, supra* note 83 au para 23.

88. *Cloutier, supra* note 83 au para 27.

89. Il ne faut pas confondre une telle requête avec une requête pour procès sommaire, qui elle aurait été présentée en vertu des règles 213 et 216 à 219 des RdCF.

Cette requête avait pour objet de faire rejeter une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par les demanderesse, incluant Louis Brown (« Brown »), titulaire du brevet en cause. Plusieurs arguments étaient soulevés par Canada, mais seules deux questions sont finalement tranchées par la Cour, la juge Kane considérant qu'il était plus approprié de laisser le juge du fond se prononcer sur les autres. Le recours des demanderesse n'est donc pas rejeté<sup>90</sup>.

#### 4.1.1 Règles générales en matière de jugements et procès sommaires

Les motifs de la juge Kane comportent une intéressante révision des principes généraux applicables aux jugements et procès sommaires. La Cour s'en remet d'abord à l'énoncé des principes régissant les jugements sommaires rédigés par la juge Tremblay-Lamer dans *Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd*<sup>91</sup>. Puis, paraphrasant le juge Hughes dans *Teva Canada Limited c Wyeth and Pfizer Canada Inc*, la Cour souligne que les dispositions sur les jugements et procès sommaires doivent être interprétées à la lumière de la règle 3 des RdCF, de manière à permettre d'apporter aux litiges qui lui sont soumis des solutions justes, et les plus expéditives et économiques possible.

Dans ce même ordre d'idées, la Cour cite également l'arrêt *Hryniak c Mauldin*<sup>92</sup> qui portait sur une disposition ontarienne relative aux jugements sommaires, et dans lequel la Cour suprême a mis de l'avant l'importance de ce type de procédure dans notre système judiciaire :

[43] Le message ou principe énoncé dans l'arrêt *Hryniak* selon lequel un changement de culture s'impose, un procès n'est pas le processus par défaut, et des efforts devraient être faits pour adapter le processus ou la procédure à la complexité des questions en litige, tend à indiquer que les tribunaux ne devraient pas trop hésiter à ordonner un procès sommaire. Au paragraphe 28, la Cour suprême du Canada a affirmé :

[28] Un virage culturel s'impose. L'objectif principal demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement

90. *Brown c Canada*, 2014 CF 831 (*Brown*). Cette décision a toutefois été portée en appel par les deux parties, dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-419-14.

91. *Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd*, 1996 CanLII 4027.

92. *Hryniak c Mauldin*, 2014 CSC 7.



juste des litiges. Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d'appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n'est pas également accessible – soit proportionnée, expéditive et abordable. Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse.

[44] L'encouragement de la Cour suprême à recourir au jugement sommaire dans les cas qui s'y prêtent dans le contexte des règles de l'Ontario étaye les directives données par le juge Hughes dans la décision *Teva* concernant les options prévues dans les *Règles des Cours fédérales* qui devraient être appliquées pour apporter au litige « une solution juste, expéditive et économique.<sup>93</sup>

Ces passages des motifs de la juge Kane montrent bien le rôle significatif que ces procédures pourraient être appelées à jouer dans une saine administration de la justice. La juge Kane mentionne néanmoins certaines limites à la portée de telles procédures sommaires :

[47] L'interaction entre l'article 4 de la LIF et l'article 53 de la *Loi sur les brevets* et le résultat potentiel selon lequel le brevet 748 est nul soulèvent une question nouvelle. Bien que le fait de devoir trancher une question nouvelle ne devrait pas constituer un obstacle au prononcé d'un jugement sommaire, d'autres principes doivent également être pris en compte, notamment la question de savoir s'il serait injuste de rendre un jugement sommaire en tout ou en partie en l'absence de faits et d'éléments de preuve additionnels et d'observations plus complètes au sujet de la jurisprudence.<sup>94</sup>

#### 4.1.2 Définition de « fonctionnaire » pour l'application de la Loi sur les inventions des fonctionnaires

Les deux seules questions qui sont finalement tranchées par la Cour dans le cadre de cette requête se rapportent à l'argument de

93. *Brown, supra* note 90 aux para 43 et 44.

94. *Brown, supra* note 90 au para 47.

Canada voulant que le brevet en cause soit invalide en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, lequel se lit comme suit :

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 ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.<sup>95</sup>

Lors du dépôt de la demande à l'origine du brevet en cause dans cette affaire, Brown était membre de la Réserve supplémentaire d'attente des Forces canadiennes (la « RSA »). Selon Canada, en tant que membre de la RSA, Brown était soumis à l'application de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*<sup>96</sup>, (la « LIF »). En vertu de l'article 4 de cette loi, Brown aurait notamment dû divulguer sa qualité de fonctionnaire au Bureau des brevets lors du dépôt de sa demande. Mais ce dernier ne considérait alors pas, et ne considère toujours pas, qu'il était alors assujéti à l'application de la LIF. Il n'a donc fait aucune déclaration particulière au Bureau des brevets en ce sens. C'est cette absence de déclaration, par Brown, de sa qualité de fonctionnaire, en violation de ses obligations prévues à l'article 4 de la LIF, qui constitue selon Canada une « allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité » au sens du paragraphe 53(1) de la Loi, et qui devrait justifier que le brevet en cause soit déclaré invalide.

La première question que devait trancher la juge Kane était donc celle de savoir si, à titre de membre de la RSA, Brown était bien soumis à l'application de la LIF lors du dépôt de sa demande de brevet. La Cour se penche par conséquent sur l'interprétation de la définition de « fonctionnaire » que l'on retrouve à l'article 2 de la LIF, laquelle se lit comme suit dans les deux langues officielles :

« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

“public servant” means any person employed in a department, and includes a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police.<sup>97</sup>

95. Para 53(1) de la Loi.

96. LRC 1985, c P-32.

97. Art 2 de la LIF.

Afin de déterminer si un membre de la RSA doit être couvert par cette définition de « fonctionnaire », la Cour s'arrête à la structure des Forces canadiennes. Elle souligne que la RSA fait partie de la Réserve supplémentaire, elle-même comprise dans la Force de réserve, laquelle est l'une des deux composantes des Forces canadiennes<sup>98</sup>. La juge Kane résume également de la façon suivante les rôles et fonctions des membres de la Réserve supplémentaire et de la RSA :

[19] Les Forces canadiennes sont composées de deux principaux corps : la Force régulière et la Force de réserve. La Réserve supplémentaire est une sous-composante de la Force de réserve. Les membres de la Force supplémentaire ne sont pas tenus d'exercer des fonctions militaires ou de suivre un entraînement militaire sauf lorsqu'ils sont en activité de service. Le gouverneur en conseil peut mettre des membres de la Réserve supplémentaire en activité de service en cas d'urgence. Sinon, en temps de paix, un membre de la Force supplémentaire peut consentir à servir au sein de la Force régulière ou d'autres sous-composantes de la Force de réserve. Un membre de la Réserve supplémentaire sert pendant dix ans ou jusqu'à l'âge de la retraite, selon le premier de ces événements.

[30] Après juin 1999, M. Brown est demeuré sur la liste uniquement pour la Réserve supplémentaire d'attente, qui fait partie de la Réserve supplémentaire. Les personnes qui font partie de la Réserve supplémentaire d'attente sont considérées comme ne possédant aucune compétence militaire à jour et non disponibles pour exercer des fonctions, y compris en période d'urgence ; elles ne reçoivent aucuns avantages ni aucune rémunération, mais elles peuvent postuler pour des emplois au sein des Forces canadiennes ; elles ne sont pas obligées de s'entraîner ni de servir à moins qu'elles soient mises en activité de service par le gouverneur en conseil ; elles ne peuvent pas être obligées d'exercer des fonctions sans leur consentement lorsqu'elles ne sont pas en activité de service ; elles ne sont pas assujetties au *Code de discipline militaire* des Forces canadiennes ; et elles ne peuvent pas mentionner leur rang sans préciser qu'elles sont « retraitées », à moins qu'elles soient en service ou qu'elles participent à des activités directement liées à des fonctions militaires.<sup>99</sup>

98. L'autre étant la Force régulière.

99. *Brown*, *supra* note 90 aux para 19 et 30.

Il apparaît de la révision des faits par la Cour, qu'après avoir pris sa retraite de la Force régulière en 1993, Brown avait d'abord été intégré à la Force de réserve (ou Première réserve), puis fut transféré la même année à la Réserve supplémentaire, où il est demeuré jusqu'en juin 1999, moment où il fut placé sur la liste de la RSA. Entre 1995 et 1998, Brown avait bien rendu quelques services ponctuels à la Force de réserve, mais au dépôt de sa demande de brevet en octobre 1999, il n'avait plus aucune responsabilité et n'exerçait plus aucune fonction au sein des Forces canadiennes.

La Cour en vient néanmoins à la conclusion que, puisque son nom figurait alors à la liste de la RSA, Brown devait être considéré comme fonctionnaire au sens de la LIF. Ce dernier a bien tenté de faire valoir qu'il fallait d'abord être « employé » par un ministère ou par les Forces canadiennes pour être soumis à la LIF. Mais la juge Kane considère plutôt que la définition de « fonctionnaire » que l'on retrouve à la LIF doit être interprétée de façon à inclure tous les employés des ministères fédéraux, *ainsi que* (et distinctement) tous les membres de l'ensemble des Forces canadiennes<sup>100</sup>. La Cour considère d'ailleurs que la version française de la LIF donne de « fonctionnaire » une définition allant manifestement en ce sens :

[62] Si jamais il y avait une ambiguïté dans la version anglaise, la définition française est claire et non équivoque ; le terme comprend *tous* les membres des Forces canadiennes, indépendamment de leur statut d'emploi ou de la question de savoir s'ils étaient membres de la Force régulière ou de la Force de réserve ou d'une sous-composante de celle-ci.<sup>101</sup>

La juge Kane a donc mis l'accent sur l'utilisation du mot « tout » dans le passage « et tout membre du personnel des Forces » de la définition de « fonctionnaire » proposée par la LIF. Notons toutefois qu'elle aurait également pu donner un certain poids à la référence à tout « membre du personnel » faite dans ce même passage. Considérer qu'un « fonctionnaire » au sens de la LIF doive d'abord être « membre du personnel », donc employé ou membre actif d'un ministère ou des Forces armées, pour se qualifier comme tel n'aurait pas été, semble-t-il, déraisonnable. Une telle interprétation aurait également eu le mérite d'être cohérente avec les dispositions réglementaires prises en vertu de la LIF portées à l'attention de la Cour, lesquelles exigent du fonctionnaire inventeur qu'il identifie le minis-

100. *Brown*, *supra* note 90 au para 59.

101. *Brown*, *supra* note 90 au para 62.

tère ou organisme qui l'emploie, ainsi que le poste et le genre de travail qu'il y occupe.

La Cour souligne également que son interprétation de la définition de « fonctionnaire » repose sur les objectifs poursuivis par la LIF, incluant la protection d'informations « sensibles » pour l'État auxquelles un fonctionnaire pourrait avoir accès dans le cadre de ses fonctions, et la prévention de l'appropriation illégale de ressources publiques à des fins personnelles (empêcher le vol de propriété intellectuelle de l'État)<sup>102</sup>. On pourrait toutefois se demander s'il y a un risque important de contravention à ces objectifs lorsqu'un membre de la RSA, qui n'a plus aucune fonction dans les Forces, et que l'on pourrait assimiler à un retraité de la fonction publique, dépose une demande de brevet.

#### 4.1.3 Importance de l'allégation non conforme à la vérité

Après avoir conclu que Brown était un fonctionnaire soumis à l'application de la LIF lors du dépôt de sa demande de brevet, la Cour détermine que la contravention par ce dernier à ses obligations de divulgation prévues à l'article 4 de la LIF constituait une « importante allégation non conforme à la vérité » au sens de l'article 53 de la Loi.

La juge Kane souligne d'abord qu'une omission de divulguer un fait important et pertinent peut, selon la jurisprudence, constituer une telle « allégation non conforme à la vérité »<sup>103</sup>. Sur la base de l'arrêt *Corlac Inc c Weatherford Canada Ltd*<sup>104</sup>, la Cour indique également que la question de savoir si une telle allégation est « importante » au sens de l'article 53 de la Loi, constitue une question de fait à trancher selon les circonstances de chaque affaire. Considérant l'obligation légale expresse de Brown de divulguer son titre de fonctionnaire, la juge Kane conclut que son omission de le faire était importante, et qu'elle doit donc être assimilée à une importante allégation non conforme à la vérité<sup>105</sup>.

102. *Brown*, *supra* note 90 au para 6.

103. *Brown*, *supra* note 90 au para 80.

104. *Corlac Inc c Weatherford Canada Ltd*, 2011 CAF 228.

105. *Brown*, *supra* note 90 2014 CF 831 au para 86.

#### 4.1.4 Questions laissées en suspens

Considérant le caractère incertain du droit applicable et le manque d'éléments de preuve pertinents, la Cour ne juge toutefois pas approprié de trancher les questions de savoir i) si une telle allégation importante non conforme à la vérité devait avoir été faite avec « l'intention d'induire en erreur » pour entraîner la nullité du brevet en cause, ni ii) dans la mesure où tel serait le cas, si Brown avait une telle intention au moment du dépôt de sa demande de brevet<sup>106</sup>. La détermination de ces éléments est donc laissée au juge du fond.

La Cour refuse également de se prononcer sur un certain nombre d'arguments subsidiaires présentés par Canada, lesquels portaient notamment sur l'immunité de la Couronne en matière de contrefaçon de brevets en vertu des articles 8 et 22 de la *Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif*<sup>107</sup>.

Les questions soulevées étant de droit relativement nouveau, la décision de la Cour d'appel fédérale et, le cas échéant, celle du juge du fond, seront intéressantes à suivre.

#### 4.2 *NOV Downhole Eurasia Limited c TLL Oil Field Consulting, 2014 CF 889 (juge Mosley)*

Cette décision infirme une décision de la protonotaire Milczynski, laquelle accueillait une requête pour faire radier certains passages d'une Défense en vertu de la règle 221(1)(a) des RdCF<sup>108</sup>. Aux fins des présentes, il n'est pas nécessaire de donner plus de détails sur les faits de l'affaire ou sur le brevet en cause. Les principes de droit énoncés eu égard à l'application de la règle 221 et à la norme de contrôle des décisions d'un protonotaire sont quant à eux standards, et ne feront donc l'objet d'aucun commentaire ici. C'est sur le contenu des allégations radiées par la protonotaire Milczynski qu'il est intéressant de nous arrêter.

Ces allégations portaient sur l'argument des défenderesses voulant que le brevet en cause devait être déclaré invalide en vertu de l'article 53 de la Loi puisque, dans le cadre de l'examen de la

106. *Brown*, supra note 90 aux para 114-115.

107. LRC 1985, c C-50.

108. *NOV Downhole Eurasia Limited c TLL Oil Field Consulting*, 2014 CF 889 (NOV). Cette décision fait l'objet d'un appel, dossier de la Cour d'appel fédérale n° A-411-14.

demande à l'origine de ce brevet, le prédécesseur en titre des demanderesse avait volontairement fait des représentations trompeuses au Bureau des brevets. Les défenderesses prétendaient également que de telles représentations devaient avoir pour conséquence de faire perdre aux demanderesse la possibilité d'obtenir certaines réparations en *equity*.

Les représentations trompeuses reprochées consistaient en des amendements apportés aux revendications afin de surmonter certaines objections de l'examineur basées sur l'art antérieur. Selon les défenderesses, ces amendements devaient maintenant être considérés à la lumière de prétentions incompatibles faites par les demanderesse dans le cadre de la procédure en contrefaçon. De façon générale, les amendements faits en cours d'examen avaient pour effet de restreindre la portée des revendications, alors que dans le cadre de l'instance en contrefaçon, les demanderesse tentaient d'interpréter ces mêmes revendications de façon à leur conférer une portée plus large. Les passages suivants de la Défense, dont la radiation avait été ordonnée, illustrent bien la façon assez habile dont l'argument est présenté :

[9] Les paragraphes en cause sont reproduits ci-après :

[TRADUCTION]

25. En cours d'instance de la demande relative au brevet 065, la déposante à l'époque (Anderguage Limited, ci-après « Anderguage ») a modifié la demande relative au brevet 065. À première vue, les modifications restreignaient la portée du monopole recherché à l'égard de réalisations qui incluaient une valve dont le fonctionnement dépendait du mouvement transversal de l'une de ses parties. Toutefois, les demanderesse cherchent aujourd'hui à affirmer que la portée du brevet 065 est contrefaite par les défenderesses, en dépit du fait qu'aucun outil de fond de puits de TLL n'a jamais eu de valve ou d'élément se déplaçant de manière transversale de manière à permettre un écoulement variable par la valve.

26. En raison des activités d'Anderguage susmentionnées et en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, le brevet 065 était nul *ab initio*. La revendication faite à la suite de la délivrance du brevet 065 indique que les modifications apportées à la demande relative au brevet 065 en vue censément

de restreindre la portée du monopole visaient à tromper le Bureau des brevets. La demanderesse a apporté les modifications dans un but stratégique de manière censément à restreindre la portée de la demande relative au brevet 065 pour surmonter les antériorités tout en sachant que, lorsque le brevet 065 lui serait accordé, elle alléguerait à l'encontre des concurrents que le brevet a une portée beaucoup plus large. Le brevet 065 ayant été délivré, les demanderesses cherchent maintenant à désavouer les mesures prises par le Bureau des brevets de manière à revendiquer le brevet 065, assorti d'une portée plus vaste, à l'encontre des défenderesses. La conduite des demanderesses démontre une intention de tromper le Bureau des brevets en raison de leurs allégations que le brevet 065 couvre des systèmes dont la valve n'a aucun « mouvement transversal ».<sup>109</sup>

Dans sa décision, la protonotaire Milczynski en était venue à la conclusion que ces allégations devaient être radiées parce qu'elles ne supportaient aucune cause d'action ou défense raisonnable. Selon la Protonotaire, aucune de ces allégations ne concernait l'une des parties à l'instance en contrefaçon, ni n'établissait pourquoi les demanderesses actuelles devraient subir les conséquences de la conduite de leur prédécesseur en titre.

Ce premier fondement de la décision de la protonotaire est rapidement mis de côté par le juge Mosley sur la base de l'opposabilité à un cessionnaire des moyens qui peuvent être soulevés envers le cédant :

[22] Quoi qu'il en soit, dans une action intentée par un cessionnaire en vue de faire respecter ses droits, le défendeur peut soulever contre ce dernier les moyens de défense qui lui auraient été ouverts contre le cédant : *Springfield Fire & Marine Insurance Co c Maxim*, 1946 CanLII 15 (SCC), [1946] RCS 604, à la page 618. Il appartiendra au tribunal du procès de déterminer s'il y a lieu de refuser aux demanderesses une mesure de réparation en equity : *Hongkong Bank of Canada c Wheeler Holdings Ltd*, 1993 CanLII 148 (CSC), [1993] 1 RCS 167, page 188. Je suis d'accord avec les défenderesses pour dire qu'il leur est loisible de faire valoir au procès que les demanderesses ne devraient pas tirer profit de la cession en faisant valoir le brevet à l'encontre des défenderesses, tout en évitant les

109. *NOV*, *supra* note 108 au para 9.



conséquences de l'inconduite alléguée d'Anderguage devant le Bureau des brevets.<sup>110</sup>

De façon plus intéressante, la Protonotaire avait également justifié sa décision par le fait que les allégations radiées avaient pour objet de tirer certaines inférences quant à l'interprétation de la portée du brevet en cause à partir du dossier d'examen de la demande qui en est à l'origine. Une telle façon de procéder allait, selon la Protonotaire, à l'encontre de la règle énoncée dans l'arrêt *Free World Trust c Electro Santé Inc*<sup>111</sup>. Dans cet arrêt, la Cour suprême nous enseigne qu'il est interdit de s'en remettre aux déclarations faites dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, lesquelles sont contenues dans son dossier d'examen, pour plus tard interpréter les revendications du brevet en résultant. On sait toutefois maintenant que cette règle est interprétée de façon de plus en plus limitative par nos tribunaux<sup>112</sup>. Le désaccord du juge Mosley avec la décision de la protonotaire dans cette affaire est un autre bel exemple de cette approche.

En effet, selon la Cour, la règle énoncée par la Cour suprême n'interdit le recours au dossier d'examen *que* dans le cadre de l'interprétation des revendications, et n'empêche donc pas nécessairement le recours à ce dernier pour d'autres fins, incluant pour l'application de l'article 53 de la Loi :

[25] La preuve de fausses déclarations dans des documents déposés auprès du Bureau des brevets peut être jugée admissible pour établir un manquement à l'article 53 : *Beloit Canada Ltd c Valmet Oy*, 64 NR 287, [1986] ACF n° 87 (CAF), par. 37 à 39 ; *Weatherford Canada Ltd c Corlac Inc*, 2010 CF 602 (CanLII), par. 323 à 330. L'objectif consiste non pas à déterminer le sens des revendications, mais à savoir s'il y a eu manquement à l'article 53. Les allégations de fausses déclarations sont importantes, au sens de cette disposition, si elles se rapportent à l'objet des revendications contenues dans le brevet. Je crois comme les défenderesses que cette question doit être tranchée par le juge du procès.

[26] Dans la présente affaire, toute la demande est en jeu, car chaque revendication porte sur l'emploi d'un élément mobile

110. *NOV*, supra note 108 au para 22.

111. *Free World Trust c Electro Santé Inc*, 2000 CSC 66.

112. Voir notamment *Distrimed Inc c Dispill Inc*, 2013 CF 104.

transversal – un élément de l'invention qui ne figurait pas dans la première demande. Pour cette raison, la présente affaire diffère de celle que la protonotaire a invoquée : *Litebook Company Ltd c Apollo Light Systems Inc*, 2006 CF 399 (CanLII), par. 12, 15 et 16 (*Litebook*).<sup>113</sup>

Après avoir considéré certains débats jurisprudentiels quant aux conséquences que peuvent avoir de fausses représentations faites dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, le juge Mosley conclut son analyse en soulignant que, même si cela n'est pas nécessairement acquis pour le moment, il n'est pas impossible que la preuve de telles fausses représentations permette d'invalider un brevet en vertu de l'article 53 de la Loi :

[31] À mon avis, l'arrêt *Eli Lilly CAF*, précité, maintient la proposition suivante soumise par les défenderesses : les actes de procédure rédigés avec soin peuvent contenir des allégations fondées sur le paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets* dans la mesure où elles ne visent pas à interpréter les revendications. Dans la présente affaire, les gestes du titulaire du brevet équivalaient à des ajouts au mémoire descriptif. Les paragraphes contestés ont trait à ces ajouts et non aux déclarations faites à l'examineur.

[32] Ainsi qu'il est écrit dans la décision *Foseco Trading Ag c Canadian Ferro Hot Metal Specialties Ltd* (1991), 36 CPR (3d) 35 (CF 1<sup>re</sup> inst.), citée par la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust*, précité, au par. 67 : « les renseignements contenus dans les dossiers de demandes de brevet, qu'ils soient canadiens ou étrangers, peuvent être pertinents pour certaines fins et dans certaines circonstances ». La question de savoir si l'article 53 de la *Loi sur les brevets* peut avoir pour effet d'annuler un brevet complet en raison des mesures prises dans le processus de demande demeure sans réponse. La protonotaire a par conséquent commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il était évident et manifeste que le moyen de défense n'avait aucune chance de réussite.<sup>114</sup>

Il est intéressant de relever que, dans le passage cité ci-dessus, la Cour distingue le contenu des modifications apportées à la demande de brevet des représentations faites par le demandeur dans

113. *NOV*, *supra* note 108 aux para 25-26.

114. *NOV*, *supra* note 108 aux para 31-32.

le cadre de la procédure d'examen. Doit-on y voir une nouvelle brèche dans l'application d'une doctrine qui permet au breveté de prétendre une chose et son contraire devant le Bureau des brevets et le tribunal au gré de ses intérêts ? La Cour d'appel fédérale sera peut-être appelée à nous le dire.

### **Conclusion**

Le lecteur aura maintenant compris par lui-même que si 2014 ne nous a pas apporté beaucoup de décisions majeures eu égard à des brevets pour des innovations non pharmaceutiques, il n'en demeure pas moins que le droit poursuit son évolution. Sous réserve du résultat de chacun des appels logés à l'encontre de la majorité des décisions étudiées, le critère de l'évidence continue à être appliqué de façon relativement stricte, et la Cour fédérale semble soucieuse de laisser au commissaire toute la marge de manœuvre nécessaire pour le faire. D'autre part, contrairement à la pratique actuelle, ce dernier ne devra peut-être plus être nommé comme intimé dans le cadre des appels de ses décisions.

Notre revue des décisions de l'année nous a également permis de constater que la considération de la « promesse » d'un brevet pour évaluer l'utilité de l'invention revendiquée continue à faire l'objet de nouveaux développements. Il y a fort à parier que le débat jurisprudentiel sur cette notion ne sera pas résolu par la décision attendue de la Cour d'appel fédérale. Alors qu'au contraire, la question de savoir si un brevet a une portée trop large en raison du défaut d'y revendiquer des limitations importantes ne semble toujours pas soulever de passions.

Eu égard à l'article 52 de la Loi, nous avons vu que, s'il permet bien de remplacer ou d'ajouter les noms d'inventeurs aux registres du Bureau des brevets, il ne confère pas à la Cour fédérale, et cette dernière ne possède pas autrement, le pouvoir de rétablir une demande réputée abandonnée de façon définitive.

Par ailleurs, sous réserve de la décision à venir de la Cour d'appel fédérale, il semble qu'un membre de la Réserve supplémentaire d'attente n'ayant plus aucune fonction dans les Forces canadiennes soit un « fonctionnaire », et qu'en vertu de l'article 53 de la Loi, son défaut de divulguer sa situation lors du dépôt d'une demande de brevet pourrait éventuellement justifier une déclaration d'invalidité du brevet obtenu. Enfin, nous avons vu que le recours à l'article 53 semble, plus que jamais, permettre d'introduire

le dossier d'examen d'une demande de brevet devant la Cour et d'ouvrir le débat quant à la portée de l'usage qui pourra en être fait au procès. Mais ce sera encore ici à la Cour d'appel fédérale de le confirmer.

Toutes les décisions étudiées ont été rendues par la Cour fédérale du Canada. Ce n'était pas un choix éditorial ; la majorité des instances portant sur les brevets est entendue par cette Cour. La Loi lui accorde certaines compétences exclusives et c'est elle qui entend les appels des décisions du commissaire.

Il arrive néanmoins que la Cour supérieure se prononce sur certaines questions se rapportant accessoirement aux brevets. Ainsi, dans *Desbiens c 715848 Canada Inc*<sup>115</sup>, elle nous a cette année rappelé que le paragraphe 65.1(5) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*<sup>116</sup> rend sans effet une disposition prévoyant la résiliation automatique de toute entente, incluant une licence ou toute autre entente prévoyant le paiement de redevances, en cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable.

Par ailleurs, les Cours fédérale et supérieure peuvent toutes deux entendre des recours en contrefaçon de brevet et la Cour supérieure exerce parfois cette compétence. Pour 2014, nous avons retracé la décision *Vieira c 9078-4042 Québec Inc*<sup>117</sup>, dans laquelle la Cour se prononce en un total de dix pages sur l'intérêt pour agir du demandeur, l'interprétation, la contrefaçon et la validité du brevet en cause et, enfin, sur la répartition des dépens judiciaires. Inspiration pour les juges de la Cour fédérale et début d'une nouvelle tendance judiciaire pour 2015 ? Rendez-vous l'an prochain pour le savoir.

---

115. *Desbiens c 715848 Canada Inc*, 2014 QCCS 4953. Cette décision fait l'objet d'un appel, dossier de la Cour d'appel du Québec n° 500-09-024798-142.

116. LRC 1985 c B-3.

117. *Vieira c 9078-4042 Québec Inc*, 2014 QCCS 2141.