

Les quatre meilleures décisions de 2016 en droit des brevets non pharmaceutiques

Hilal El Ayoubi*

INTRODUCTION	315
1. <i>THE DOW CHEMICAL COMPANY</i> v <i>NOVA CHEMICAL CORPORATION</i> – DES FRAIS JUDICIAIRES RECORDS.....	315
2. <i>BROWN</i> c <i>CANADA</i> – LA PROPRIÉTÉ D'UNE INVENTION D'UN FONCTIONNAIRE ET L'ÉTENDUE DE L'ARTICLE 53 DE LA <i>LOI SUR LES BREVETS</i>	318
2.1 Les faits	318
2.2 Le jugement de première instance.....	319
2.3 Le jugement en appel	321
3. <i>ARCTIC CAT INC</i> v <i>BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC</i>	322
3.1 L'absence de caractère inventif et la défense <i>Gillette</i> ...	323
3.2 Paternité de l'invention	325
4. <i>UPONOR AB</i> v <i>HEATLINK GROUP INC</i>	326

© Hilal El Ayoubi, 2017.

* Avocat et agent de marques de commerce.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

4.1 L'invention.....	326
4.2 L'absence de caractère inventif.....	327
4.3 La doctrine dite de la préclusion ou des « laches »	327

INTRODUCTION

Dans les petits pots les meilleurs onguents.

L'exercice consistait à sélectionner les cinq « meilleures » décisions en matière de droit des brevets mais en limitant l'exercice aux jugements qui ne concernent pas des brevets pharmaceutiques. Or, n'ayant répertorié que moins de dix jugements sur le fond, et l'exercice devant demeurer intéressant pour le lecteur, nous nous sommes limités à quatre jugements. Un exercice se limitant à résumer des jugements dont les faits sont, on ne peut plus complexes, et qui consiste essentiellement à appliquer les concepts connus et usuels du droit des brevets aurait été lourd pour le lecteur et franchement sans intérêt. Nous avons pris la liberté de nous attarder que sur les questions et arguments comportant une certaine innovation ou qui sont rarement abordés dans ce domaine.

1. ***THE DOW CHEMICAL COMPANY* v *NOVA CHEMICAL CORPORATION*¹ – DES FRAIS JUDICIAIRES RECORDS**

L'intérêt de cette affaire réside dans l'octroi d'une somme record par la Cour fédérale à titre de frais judiciaires dans une cause de brevet. En effet la Cour a octroyé la somme totale de 6.5M \$. Elle intéressera les avocats en litige de brevets.

Dans cette affaire, Dow Chemical a eu gain de cause pour violation de son brevet portant sur des polymères. L'audition sur la question de la violation des droits de Dow Chemical (ce qui exclut la question des dommages) a été d'une durée de 32 jours et, selon la Cour, il s'agissait d'une cause de brevet complexe impliquant plusieurs témoignages d'experts et un grand nombre de tests par les deux parties. À titre d'exemple, la demanderesse allègue avoir fait faire des tests d'une durée de 180 jours.

1. 2016 FC 91 (2016-01-22) juge O'Keefe.

Dans ses procédures sur la question des frais judiciaires, la demanderesse requiert le paiement d'une somme forfaitaire se situant entre 4.7 millions et 6.5 millions de dollars couvrant les frais judiciaires et les déboursés. Le maximum demandé représenterait 2.9 millions de dollars soit 30 % des honoraires encourus par Dow Chemical et 3.6 millions de dollars à titre de déboursés.

La défenderesse a quant à elle demandé que la quantification des frais judiciaires et des déboursés soit faite par la voie normale d'un officier taxateur en application du tarif B sur la base partie-partie; la méthode usuelle dans le domaine.

La Règle 400 des *Règles des Cours fédérales* prévoit que « la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Le troisième paragraphe de cette même Règle énumère les nombreux facteurs que la Cour *peut* considérer dans l'exercice de sa discrétion. Le paragraphe 4 de cette règle 400 prévoit quant à lui que « la Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et *adjudger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés* »².

La Cour a essentiellement retenu le fait que la cause impliquait de nombreux principes de chimie, qu'il y avait 22 allégations d'invalidité du brevet invoqué par la défenderesse, que le procès avait dû être prolongé de 20 à 32 jours, que les soumissions finales comptaient plus de 700 pages et que les interrogatoires au préalable avaient duré 33 jours.

Selon la Cour ces facteurs favorisent l'octroi de frais judiciaires élevés. Voici certains des extraits de jurisprudence que la Cour a retenu et que nous croyons d'intérêt pour le praticien en litige de brevet.

Tout d'abord, le jugement de l'honorable Hughes dans *Air Canada v Toronto Port Authority*³ où il fait référence au fait qu'en Ontario l'approche de taxation sur la base d'un tarif a été délaissée pour une approche d'indemnisation partielle ou totale.

[15] Other jurisdictions, such as Ontario, have moved away from a tariff toward concepts of full indemnity or partial indemnity based upon the actual costs and disbursements incurred in the proceeding. The theory is that a successful party should not be penalized just because they become engaged in, or had

2. *Règles des Cours fédérales*, SOR/98-106. Les italiques sont nôtres.

3. *Air Canada v Toronto Port Authority*, 2010 FC 1335 (2011-01-04) le juge Hughes.

to resort to, litigation. In so doing however, a Court has to be mindful that a party, while successful, may not have been entirely successful or, that the matter was a close call, or that it was one in which the assistance of a Court in its resolution was essential. Therefore an unsuccessful party should not be unduly punished by having to bear not only its own expenses but a large proportion of those of the other parties as well.

[16] In the present case I am satisfied that the indemnification approach is the proper one, the only question being whether that indemnification should be full or partial and, if partial, what part. As I stated earlier, there appears to be no genuine dispute as to the quantum of the actual costs and disbursements incurred. I am satisfied that each of Toronto Port Authority and Porter Airlines Inc. should recover the full amount of their stated disbursements from Air Canada.

Plus récemment, en 2015, la Cour d'appel fédérale a souligné l'existence d'un courant judiciaire d'allocation d'une somme forfaitaire à titre de frais judiciaires quand l'application du tarif B est jugée inappropriée⁴.

Il est à noter que les avocats de Dow Chemical avaient soumis un mémoire de frais basé sur le tarif B ainsi qu'un détail des honoraires légaux réellement encourus. Ceci leur permettait de démontrer un grand écart entre le montant qui pourrait être recouvert en application du tarif par rapport aux frais véritablement encourus. En effet, le mémoire de frais montrait des frais judiciaires de 1,1 million de dollars alors que les honoraires encourus s'élevaient à 9.6 millions de dollars.

La Cour conclut que l'application du tarif B est inadéquate puisque les frais ainsi évalués ne représenteraient que 11 % des véri-

4. Voir l'affaire *Philip Morris Products SA c Marlboro Canada Ltd*, 2015 CAF 9 (2015-01-04), où le Juge Gauthier a affirmé au nom de la Cour d'appel au paragraphe 4 : Les appelantes font valoir que le juge de Montigny a invoqué des considérations inapplicables et insuffisantes pour déroger au tarif B. Nous ne sommes pas d'accord. Étant donné que le paragraphe 400(4) des Règles prévoit expressément la dérogation au tarif B, le juge n'a commis aucune erreur de principe en accordant une somme globale au lieu du montant prévu par le tarif. Les appelantes ont convenu à l'audience qu'il existe effectivement une tendance judiciaire à l'adjudication, autant que possible, d'une somme globale (voir, par exemple, l'Avis aux parties et à la communauté juridique sur les dépens donné par la Cour fédérale le 30 avril 2010 et l'arrêt *Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc.*, [2003] 2 C.F. 451). À mon avis, dans le cas de parties commerciales averties, il n'est pas rare d'adjudger une somme globale calculée selon un pourcentage des dépens payés. (Les italiques sont nôtres)

tables frais encourus. La Cour considère également qu'ordonner une taxation des frais dans cette cause serait déraisonnable étant donné les coûts et le temps considérable que cette taxation impliquerait.

Une somme forfaitaire pour les frais judiciaires équivalents à 30 % des honoraires encourus a été jugée juste étant donnée la complexité de l'affaire et les nombreuses questions soulevées. Quant aux déboursés, ceux-ci étaient, selon la cour, suffisamment détaillés. Il a été conclu que les déboursés n'ont pas à être prouvés par affidavit puisqu'ils étaient présentés par l'avocat dans l'instance.

2. *BROWN C CANADA*⁵ – LA PROPRIÉTÉ D'UNE INVENTION D'UN FONCTIONNAIRE ET L'ÉTENDUE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES BREVETS

Il s'agit d'une cause appliquant la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*⁶ (LIF) en conjugaison avec l'article 53 de la Loi sur les brevets. La décision est rendue dans le cadre d'une requête pour jugement sommaire présentée par la Couronne dans une action en nullité de brevet.

Brown avait intenté une action contre la Couronne et HDT Tactical Systems (HDT) pour contrefaçon d'un brevet. La Couronne a répondu en cherchant à obtenir le rejet de la demande et en demandant un jugement sommaire en annulation du brevet 2 285 748 (brevet 748) de M. Brown au motif qu'il était membre des Forces canadiennes au moment où il a déposé sa demande de brevet.

2.1 Les faits

Entre 1973 et 1993, M. Brown était enrôlé dans la Force régulière des Forces canadiennes. En juin 1993, après avoir pris sa retraite, M. Brown a été placé dans la force de réserve. La Force de réserve comprend la Première réserve et la Réserve supplémentaire.

Entre 1993 et 1995, M. Brown fut affecté à la Réserve supplémentaire. Pendant cette période, il fonda NOR Environmental International (NOR), une société qui est également partie aux procédures. M. Brown a ensuite été affecté à la Première réserve en octobre 1995, et, entre 1995 et juillet 1998, il a été rémunéré pour son travail à temps partiel à la Force aérienne, qui comprenait la rédaction de manuels de formation et de manuels d'utilisation du matériel.

5. *Louis Brown 2202240 Ontario Inc c Canada*, 2016 CAF 37 (2016-02-05) le juge Boivin.

6. LRC 1985, c P-32.

En 1999 et jusqu'en 2009, M. Brown a été affecté à la réserve supplémentaire d'attente, qui est un sous-ensemble de la réserve supplémentaire. Ceci implique que M. Brown n'est plus disponible pour accomplir des tâches, il ne recevait aucune rémunération ni bénéfice et n'était plus assujéti au code de discipline militaire.

Le 8 octobre 1999, environ quatre mois après sa libération de la Première réserve, M. Brown a déposé une demande pour le brevet 748 au Bureau canadien des brevets. Le brevet porte sur un système de décontamination servant aussi à contenir des dangers biologiques ou chimiques. NOR est titulaire d'une licence à l'égard du brevet 748.

En 2009, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Travaux publics) a publié un appel d'offres pour des systèmes de protection collective transportable (ColPro) et a reçu des soumissions de NOR et de HDT, entre autres. Le contrat fut attribué à HDT.

En 2012, NOR et M. Brown ont intenté une action en contrefaçon du brevet 748 contre HDT et la Couronne.

2.2 Le jugement de première instance

En première instance la Cour a accueilli la requête pour jugement sommaire de la Couronne et de HDT en concluant que M. Brown était un fonctionnaire selon les articles 2 et 4 de la LIF qui se lisent comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout *membre du personnel des Forces canadiennes* ou de la Gendarmerie royale du Canada. (Les italiques sont nôtres)

4. (1) Le fonctionnaire auteur d'une invention a l'obligation :

- a) d'en informer le ministre compétent et de fournir à celui-ci les renseignements et documents qu'il lui demande à ce sujet;
- b) d'obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l'invention;
- c) de révéler sa qualité de fonctionnaire, dans toute demande de brevet déposée au Canada à l'égard de l'invention.

Obligation du commissaire aux brevets

(2) S'il lui apparaît qu'une demande de brevet vise une invention dont l'auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre compétent et fournit à ce dernier les renseignements qu'il sollicite à cet égard.

Le rejet de l'action de Brown et NOR mettait également en application l'article 53 de la *Loi sur les brevets* en vertu duquel un brevet est nul si la pétition du demandeur contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité⁷. Selon la Couronne et HDT M. Brown avait enfreint l'article 53 de la *Loi sur les brevets* car il avait omis de mentionner qu'il était fonctionnaire, une omission qui n'est pas conforme à la vérité.

La juge de première instance a conclu que M. Brown était membre des Forces canadiennes et que la LFI s'appliquait. Selon la Cour, M. Brown n'avait pas à travailler ou être salarié pour être visé par la définition du terme « fonctionnaire » au sens de cette loi.

La Cour a déterminé que l'omission de M. Brown de révéler sa qualité de fonctionnaire constituait une allégation importante non conforme à la vérité au sens du paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*.

Cependant, M. Brown a argumenté que les allégations importantes qui ne sont pas conformes à la vérité doivent avoir été délibérément faites pour induire en erreur. Le juge était d'avis qu'il s'agissait d'une question litigieuse qui ne pouvait être tranchée que lors du procès et non dans le cadre d'un jugement sommaire. Dans la même veine, la Cour conclut que la contravention à l'article 53 de la *Loi sur les brevets* est assimilable à la fraude et que par conséquent,

7. Art 53 :

(1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, *contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité*, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

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

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

il faudrait déterminer si M. Brown avait l'intention requise de commettre cet acte.

La Cour a donc accueilli la requête de la couronne en partie seulement. Elle a conclu que M. Brown était fonctionnaire et que son omission de le dévoiler était contraire à l'article 53 de la *Loi sur les brevets*. Cependant la question à savoir si l'omission était faite délibérément pour induire en erreur était laissée au juge du procès puisque la procédure pour jugement sommaire ne permet pas de trancher une question litigieuse.

2.3 Le jugement en appel

La Cour d'appel fédérale a réfuté l'argument de M. Brown selon lequel il ne pouvait être considéré fonctionnaire au sens de l'article 2 de la LIF car il n'était pas rémunéré. Elle conclut que la juge de première instance a correctement comparé la version anglaise de l'article qui se lit comme suit :

« fonctionnaire » Toute personne employée dans un ministère et tout membre du personnel des *Forces canadiennes* ou de la Gendarmerie royale du Canada. (Les italiques sont nôtres)

Selon la Cour, le fait d'être « membre » des Forces canadiennes suffit puisque le législateur utilise le terme « employé » pour les autres fonctionnaires.

Quant à la question de l'application de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, M. Broen argumente en appel que rien dans la *Loi sur les brevets* l'obligeait à révéler sa qualité de fonctionnaire et que l'article 53 ne concerne que des faits que la *Loi sur les brevets* oblige de divulguer.

La Couronne a quant à elle interjeté un appel incident en argumentant que la juge de première instance avait erré en concluant qu'elle devait prouver une intention délibérée de faire une allégation importante non conforme.

La Cour d'appel conclu que la juge de première instance a commis une erreur dans son analyse de l'interaction entre la LIF et la *Loi sur les brevets*. Elle rappelle que contrairement à la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les brevets* n'aborde pas la question de la propriété des droits afférents à une invention faite dans l'exercice d'un emploi. Compte tenu du silence de la *Loi sur les brevets* sur cette question dans le cas d'une relation de travail privée, l'existence d'une relation employeur-employé ne rendra pas forcément l'employé

inadmissible à un brevet pour une invention découverte au cours de son emploi. L'employeur peut néanmoins chercher à obtenir les droits de propriété intellectuelle s'il peut démontrer soit (i) qu'un contrat exprès stipule que l'employeur conserve les droits de propriété intellectuelle afférents à l'invention, (ii) que l'employé a été embauché expressément pour qu'il fasse des inventions.

Cependant, la Cour d'appel rappelle que selon la Cour suprême⁸ la *Loi sur les brevets* est un régime légal complet en ce qui concerne les brevets et que le commissaire aux brevets n'a aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder un brevet si toutes les exigences établies en vertu de la *Loi sur les brevets* sont respectées. Or, aucune des formules prévues aux *Règles sur les brevets* ne prévoit l'obligation de divulguer la qualité de fonctionnaire du demandeur. Par conséquent, une omission de cette divulgation ne saurait être une allégation qui n'est pas conforme à la vérité.

De plus, la Cour d'appel souligne l'existence d'un *Règlement sur les inventions des fonctionnaires* qui prévoit un nombre de formules qui doivent être utilisées par un fonctionnaire qui présente une demande de brevet. Une comparaison des formules révèle un conflit entre ces dernières.

En application du principe selon lequel la *Loi sur les brevets* et ses règlements constituent un régime légal complet, la Cour conclut que ce régime a préséance sur le la LIF et ses règlements. Par conséquent, l'intention du législateur était que l'omission de divulguer la qualité de fonctionnaire n'invalide pas un brevet puisque cette divulgation n'est pas requise par la *Loi sur les brevets*.

La Cour d'appel conclut finalement que le brevet 748 ne pouvait être invalidé en application de l'article 53 de la *Loi sur les brevets* et que la seule conséquence de l'omission de divulgation de la qualité de fonctionnaire par M. Brown est la peine prévue à l'article 11 de la LIF.

3. ARCTIC CAT INC V BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC⁹

Dans cette affaire, Arctic Cat poursuit Bombardier pour contrefaçon de son brevet n° 2,322,738 (brevet 738). Les deux parties sont

8. *Commissioner of Patents v Fabwerks Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning*, [1964] RCS 49 (1963-11-15) SCC le juge Judson à la p 57; *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 (2008-11-06) le juge Rothstein au para 12.

9. *Arctic Cat inc v Bombardier Recreational Products Inc*, 2016 FC 1047 (2016-09-16) le juge Roy.

des compétiteurs dans le domaine de la fabrication et vente de motoneiges. Le brevet 738 porte sur des moteurs deux temps et est intitulé « Two-cycle Engine with temperature-Controlled Ignition Timing ». Arctic Cat allègue que cinq revendications sont violées par Bombardier. Bombardier nie la contrefaçon et, en alternative, allègue que le brevet est invalide pour absence de nouveauté, absence de caractère inventif et portée excessive. Bombardier allègue également que l'inventeur indiqué au brevet n'est pas l'inventeur et qu'Arctic Cat, à titre de cessionnaire n'a pas l'intérêt pour agir. Le jugement comporte plus de 470 paragraphes. Nous avons choisi de présenter cette décision pour certaines des questions soulevées et nous limiterons notre résumé à celles-ci.

La Cour a conclu à l'absence de contrefaçon mais à tout de même statuer sur les arguments d'invalidité. Elle a conclu que le brevet n'est pas invalide pour absence de nouveauté mais a cependant conclu à l'absence de caractère inventif. L'argument de portée excessive a quant à lui été rejeté. La Cour a finalement analysé la question de l'identité de l'inventeur et a conclu que l'inventeur indiqué au brevet n'est pas l'inventeur de l'invention divulguée. Nous nous attarderons à la question du caractère inventif ainsi qu'à celle de l'identité de l'inventeur.

3.1 L'absence de caractère inventif et la défense *Gillette*

La Cour rappelle le droit en matière de caractère inventif et surtout le principe voulant que l'absence de caractère inventif est une question de faits et non de droit¹⁰. Le test à quatre étapes édicté par la Cour suprême dans *Sanofi Synthelabo*¹¹ est appliqué :

- (1) a) Identifier la « personne versée dans l'art ».
- b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation ;

10. Au paragraphe 269 du jugement, la Cour cite le paragraphe 61 de l'arrêt *Apotex Inc. v Wellcome Foundation Ltd.*, 2000 CanLII 16811 (CAF ; 200-10-26) [Welcome] ainsi que *Hospira UK Ltd v Genentech, Inc.*, [2016] EWCA Civ 780 (2017-07-27) le juge Floyd aux para 9-17.

11. *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 RCS 265 (2008-11-05) le juge Rothstein au para 67.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation ;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité ?

La Cour conclut que la personne versée dans l'art a un diplôme en génie mécanique avec quelques années d'expérience. Il est selon la Cour possible que des calibreurs avec un nombre d'années d'expérience significatif puissent faire partie de l'équipe constituant la personne versée dans l'art.

Arctic Cat a tout d'abord contesté une partie de l'art antérieur soulevé par Bombardier, en particulier les brevets et les demandes de brevets. Selon Arctic Cat les références identifiées par Bombardier sont le résultat d'une recherche au-delà d'une recherche diligente qu'aurait effectué une personne versée dans l'art. La Cour réfute l'argument en s'appuyant sur le fait que le domaine de la recherche est circonscrit puisque le brevet attaqué concerne un moteur deux temps et qu'il n'est pas limité au domaine de la motoneige.

Quant à l'idée originale (*inventive concept*) du brevet 738, la Cour l'a défini comme suit : concernant un moteur à deux temps, l'utilisation de la température des gaz d'échappement pour déterminer le point d'allumage pour un fonctionnement optimal du moteur (notre traduction). Pour ce faire, la Cour s'est basée sur le témoignage d'expert et sur celui de l'inventeur.

Une analyse de l'art antérieur par rapport à l'idée originale de l'invention a amené la Cour à conclure que le pas à faire pour arriver à l'invention du brevet 738 ne relevait pas de l'invention mais d'ajustements par rapport à l'art antérieur. C'est particulièrement un brevet antérieur américain (brevet 908) qui divulguait, selon la preuve d'expert, un mécanisme qui ajuste l'allumage en fonction de la température des gaz d'échappement. Arctic Cat a plaidé que bien que l'idée fût divulguée dans l'art antérieur, le brevet 738 apporte une amélioration par rapport à cet art et en particulier pour les motoneiges. La Cour a statué qu'une amélioration en soit n'est pas nécessairement inventive et qu'il faut plus.

La défense *Gillette* a été soulevée par Bombardier de manière originale. En effet, la défense *Gillette* est normalement soulevée en association avec un argument d'anticipation. Selon cette défense, si

un défendeur prouve que l'acte qu'on lui reproche comme étant une contrefaçon du brevet en litige est aussi la mise en pratique d'une invention qui est antérieure à celle divulguée dans le brevet en litige, alors ce brevet antérieur anticipe le brevet en litige et le rend invalide pour cause d'absence de caractère inventif. Bombardier a eu du succès dans cette cause et ce même si la défense Gillette n'a pas été invoquée de manière complémentaire à un argument d'anticipation. En effet, l'anticipation par le brevet 908 n'a pas été retenue par la Cour pour invalider le brevet 738 en litige mais la Cour a tout de même retenu que Bombardier pratiquait l'invention contenue dans le brevet antérieur 908 et que de ce fait la différence entre le brevet 908 et le brevet en litige 738 ne pouvait résister à l'argument de manque de caractère inventif.

3.2 Paternité de l'invention

Bombardier conteste l'intérêt pour agir d'Arctic Cat car elle prend action à titre de cessionnaire des droits dans le brevet 738 alors que l'inventeur cédant (M. Spaulding) n'est pas le véritable inventeur de l'invention contenue au brevet.

La Cour rappelle que le terme « paternité de l'invention » n'est pas défini dans la *Loi sur les brevets*. Afin de déterminer ce que le droit des brevets prévoit pour qu'une personne soit reconnue comme inventeur, il faut se rabattre sur la définition d'invention et des prérequis à l'émission d'un brevet.

La Cour reprend le passage du jugement de la Cour suprême dans *Apotex c Wellcome Foundation*¹² où les exigences de la *Loi sur les brevets* en matière de divulgation de l'invention servent à inférer une définition de paternité de l'invention. Le mémoire descriptif doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et permettre à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention d'utiliser l'objet de l'invention. Il ne suffit donc pas qu'une bonne idée nous vienne à l'esprit. Cette idée lumineuse doit prendre une forme définie et pratique. Il va sans dire que, dans l'intervalle qui sépare la conception et la brevetabilité, l'inventeur peut avoir recours aux services d'autres personnes qui peuvent être très compétentes, mais ces autres personnes ne seront des co-inventeurs que si elles ont participé à la conception de l'invention plutôt qu'à sa vérification.

La Cour s'appuie également sur le jugement du Juge Sexton de la Cour d'appel fédérale qui résume la question comme suit :

12. *Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd*, [2002] 4 RCS 153 (2002-12-05) le juge Binnie au para 97.

Pour être considéré comme l'inventeur d'une invention, il faut remplir deux conditions : i) il faut être la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose qui constitue l'invention ; et ii) il faut être la personne qui donne à l'idée conçue ou à la découverte sa forme pratique.¹³

Il ressort de la preuve que M. Spaulding posait des questions à un motoriste de Suzuki Motor Corporation, une partie tierce aux procédures, et qu'il recevait des suggestions de ce dernier pour résoudre les problèmes. Il appert également de la preuve que le seul document décrivant totalement l'invention émane de Suzuki Motors alors que les seuls documents dont M. Spaulding est l'auteur sont des résultats de tests. La Cour a conclu que la contribution de M. Spaulding en était une de calibration du moteur. Bien que la calibration était nécessaire, la calibration n'était pas l'invention. Étant donné qu'Arctic Cat n'a pas soumis de preuve tangible d'une contribution réelle à l'invention par M. Spaulding, la Cour a conclu, selon la balance de probabilités, que M. Spaulding n'était pas l'inventeur.

4. UPONOR AB v HEATLINK GROUP INC¹⁴

Il s'agit d'une action pour contrefaçon d'un brevet intitulé « procédé de chauffage et/ou de réticulation de polymères et dispositif associé » détenu par Uponor Ab (Uponor). La défenderesse Heatlink Group Inc (Heatlink) se pourvoit contre la validité du brevet pour différentes causes : (1) objet non brevetable, (2) absence d'utilité, (3) insuffisance de la divulgation, (4) anticipation et (5) le manque de caractère inventif. Nous avons retenu quelques-uns des arguments qui, selon nous, sont d'un intérêt pour les praticiens en droit des brevets : l'absence de caractère inventif ainsi que l'application de la doctrine des *laches* en common law (une forme de préclusion).

4.1 L'invention

L'invention concerne le polyéthylène, un polymère constitué d'une série de groupes atomiques constitués de deux carbones et quatre hydrogènes. La réticulation des polyéthylènes permet la formation de liens chimiques entre les chaînes adjacentes de carbone, procurant ainsi une rigidité au polymère. Le brevet en litige (brevet 376) porte sur un procédé de réticulation qui, selon l'inventeur, est plus rapide et résulte en un produit de meilleure qualité que les procédés

13. *Welcome, supra* note 10 le juge Sexton au para 30.

14. 2016 FC 320 (2016-03-16) le juge Manson.

connus dans l'art. L'utilisation de la lumière infrarouge comme source de chauffage dans le procédé de réticulation serait l'élément nouveau.

4.2 L'absence de caractère inventif

Dans son jugement la Cour applique le test de l'arrêt *Sanofi Synthelabo* mais souligne la pertinence des anciennes formulations du test. En effet, selon la Cour le test du caractère inventif est toujours difficile à rencontrer et il demeure nécessaire de conclure que la personne versée dans l'art serait arrivée directement et sans difficulté à l'invention à partir de l'art antérieur.

En appliquant le test de *Sanofi Synthelabo*, la Cour conclut que les différences qui existent entre le brevet 376 et un brevet antérieur, le brevet 624, constituent une étape qui aurait été évidente pour une personne versée dans l'art. Le brevet 624 concerne la réticulation de polymères dans l'industrie du câble par l'application simultanée de radiation infra-rouge et d'une pression dans un tube. La Cour a rejeté l'argument voulant que le brevet 376 est spécifique à la fabrication de tuyaux (par opposition aux câbles) et que cela permettait de distinguer les brevets. La Cour a en effet retenu que les revendications du brevet n'étaient pas explicitement limitées à la fabrication de tuyaux. Selon la Cour, une personne versée dans l'art désireuse de trouver une façon de réticuler les polymères aurait considéré l'invention divulguée dans le brevet 624 même si ce dernier concernait une industrie distincte. Enfin, selon la Cour, la question de « l'essai allant de soi » trouvait application dans ce cas puisqu'il suffisait à une personne versée dans l'art de faire quelques essais afin d'adapter l'invention divulguée au brevet 624 pour l'appliquer à l'industrie de fabrication de tuyaux.

4.3 La doctrine dite de la préclusion ou des « laches »

Il s'agit d'un principe de common law voulant qu'une partie qui tarde à intenter un recours est forclose de le faire car elle est présumée avoir toléré l'acte qu'elle tente de faire cesser.

Les défenderesses ont argué que la partie demanderesse était forclose d'intenter le recours puisqu'elle avait attendu au moins six ans à partir du moment où elle avait eu connaissance de la contrefaçon alléguée.

La Cour rejette cet argument sur la base que la doctrine des *laches* n'est pas applicable lorsqu'il existe un délai statutaire de prescription et lorsqu'une partie intente son recours à l'intérieur du délai.

Or, l'article 55.01 de la *Loi sur les brevets* prévoit un délai de prescription de six ans à partir de la commission de l'acte de contrefaçon.

La Cour reprend le résumé fait par le juge Shore des critères à considérer pour conclure à une préclusion :¹⁵

1. Il faut quelque chose de plus que le simple retard. À lui seul, le silence ne suffit pas pour empêcher une procédure judiciaire ;
2. Le détenteur de droits doit connaître son droit et doit connaître la violation de son droit par l'autre partie ;
3. Le détenteur de droits doit encourager l'autre partie à continuer la violation ; et
4. L'autre partie doit agir à son détriment en se fiant à l'encouragement du détenteur de droits.

Le long délai d'Uponor pour intenter les procédures tout en connaissant ses droits a été prouvé par les défenderesses. Cependant, il n'y avait pas de preuve qu'Uponor avait encouragé les défenderesses à continuer la violation de ses droits de brevet ou que les défenderesses se sont fiées à un encouragement à leur détriment.

15. *Remo Imports Ltd v Jaguar Cars Ltd*, 2005 CF 870 (2005-06-17) le juge Shore.