

Capsule

Le nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets* : l'arrivée des dossiers de poursuite étrangers

Catherine Thall Dubé*

INTRODUCTION	173
FAITS	175
ANALYSE.....	176
CONCLUSION.....	177

© Catherine Thall Dubé, 2020.

* Catherine Thall Dubé pratique dans le domaine du litige en propriété intellectuelle. Elle détient un baccalauréat en droit civil (L.L.B.) et un Juris Doctor (J.D.) de l'Université de Montréal. Elle a également obtenu un baccalauréat en anatomie et biologie cellulaire (B.Sc) de l'Université McGill et une maîtrise en pharmacologie clinique (M.Sc) de l'Université de Montréal.

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

INTRODUCTION

Pendant de nombreuses années, les tribunaux canadiens ont interdit l'utilisation de documents extrinsèques tel le dossier de poursuite en matière de brevets afin d'interpréter les revendications propres à un brevet. Par conséquent, au Canada, toute communication écrite entre un titulaire de brevet et le Bureau des brevets au cours de la poursuite de la demande de brevet ne pouvait être utilisée pour les fins d'interpréter les revendications de brevet. Ainsi, contrairement au courant prévalant aux États-Unis, la doctrine du *file wrapper estoppel* a pendant longtemps été considérée comme une boîte de Pandore incompatible avec les critères de l'interprétation téléologique des revendications de brevet¹.

Toutefois, en décembre 2018, le gouvernement canadien a sanctionné le projet de loi C-86² venant modifier la *Loi sur les brevets*³. L'une de ces modifications à la Loi permet désormais de produire en preuve une communication écrite faite entre un breveté et le Bureau des brevets au cours de la poursuite de la demande de brevet afin de réfuter l'interprétation des revendications litigieuses.

Le nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets* se lit comme suit :

<p>53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action</p>	<p>53.1 (1) In any action or proceeding respecting a patent, a written communication, or any part of such a communication, may be admitted into evidence to rebut any representation made by the</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, par. 66.

2. C-86, *Loi n° 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d'autres mesures*, 1^e sess, 42^e lég, 2018 (sanctionné le 13 décembre 2018).

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

ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l'égard de ce brevet, d'une renonciation ou d'une demande ou procédure de réexamen ;

b) elle est faite entre, d'une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d'autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

(2) Pour l'application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

(3) Pour l'application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l'origine du brevet redélivré ;

b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

patentee in the action or proceeding as to the construction of a claim in the patent if

(a) it is prepared in respect of

(i) the prosecution of the application for the patent,

(ii) a disclaimer made in respect of the patent, or

(iii) a request for re-examination, or a re-examination proceeding, in respect of the patent; and

(b) it is between

(i) the applicant for the patent or the patentee; and

(ii) the Commissioner, an officer or employee of the Patent Office or a member of a re-examination board.

(2) For the purposes of this section, the prosecution of a divisional application is deemed to include the prosecution of the original application before that divisional application is filed.

(3) For the purposes of this section, a written communication is deemed to be prepared in respect of the prosecution of the application for a reissued patent if it is prepared in respect of

(a) the prosecution of the application for the patent that was surrendered and from which the reissued patent results; or

(b) the application for reissuance.

Jusqu'à la récente décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Canmar Foods Ltd c. TA Foods Ltd.* (« Canmar Foods »)⁴, la portée de l'article 53.1 n'avait jamais fait l'objet d'une interprétation judiciaire. C'est donc l'honorable juge Manson, s'exprimant au nom de la Cour dans cette décision, qui a été le premier à rendre une décision sur ce sujet.

FAITS

En décembre 2018, Canmar Foods intenta une poursuite contre TA Foods en contrefaçon de son brevet no. 2,582,376 concernant une méthode de production de graines oléagineuses grillées ainsi que de ses produits dérivés. De son côté, TA Foods plaida l'absence de violation du brevet au motif qu'elle utilisait une méthode différente de celle protégée par les revendications du brevet no. 2,582,376. Ainsi, en avril 2019, TA Foods présenta une requête en jugement sommaire et en septembre 2019, la Cour lui donna raison.

TA Foods a fait valoir que son procédé de cuisson des graines oléagineuses était différent de la méthode revendiquée au brevet de Canmar Foods puisqu'il ne chauffait pas les graines oléagineuses à l'aide d'un « courant d'air » (revendication 1, étape a)) et ne les conservait pas dans une « chambre ou tour de grillage » isolée (revendication 1, étapes b) et c)). Ainsi, selon TA Foods, son processus de cuisson ne pouvait contrevenir à la revendication 1. Puisque l'ensemble des autres revendications était dépendant de cette revendication, il était impossible pour TA Food d'avoir contrefait le brevet de Canmar Foods.

Selon TA Foods, ces deux « éléments essentiels » de la revendication 1 devaient être considérés comme tels puisqu'ils avaient été ajoutés délibérément par Canmar Foods lors de la poursuite de la demande de brevet canadien. En fait, Canmar Foods aurait reconnu dans l'une de ses correspondances avec le Bureau des brevets que ces deux éléments lui avaient permis de surmonter les rejets relatifs à la question de nouveauté et d'évidence aux États-Unis. À la lumière de cette déclaration faite au Bureau des brevets, TA Foods a fait valoir que l'historique des poursuites américaines avait été incorporé par renvoi dans l'historique des poursuites canadiennes. La Cour a été du même avis.

4. *Canmar Foods Ltd c. TA Foods Ltd.*, 2019 CF 1233, décision portée en appel (A-408-19).

Cette dernière a ainsi déterminé qu'étant donné que les deux éléments essentiels de la revendication 1 manquaient au processus de grillage de TA Foods, à savoir le chauffage des graines oléagineuses « dans un courant d'air » et une « chambre ou tour de grillage isolée ou partiellement isolée », il ne pouvait y avoir de violation des droits de Canmar Foods dans son brevet no. 2,582,376.

ANALYSE

Dans son analyse, le juge Manson a indiqué qu'en raison de l'introduction de l'article 53.1 dans la *Loi sur les brevets*, l'interprétation des revendications de brevet au Canada comporte maintenant trois volets, à savoir : (1) les revendications elles-mêmes ; (2) la divulgation et (3) l'historique du dossier de poursuite canadienne, lorsqu'utilisés pour réfuter une déclaration faite par le breveté quant à l'interprétation d'une revendication du brevet. Cette nouvelle disposition vise expressément l'utilisation de communications faites lors de la poursuite de demande de brevet au Canada afin de réfuter une déclaration du breveté quant à l'interprétation d'une revendication du brevet. En revanche, l'article 53.1 de la Loi ne fait aucune référence à l'historique des poursuites de juridictions étrangères.

Quoi qu'il en soit, la Cour a conclu que les observations faites par le breveté au cours de la poursuite d'une demande de brevet à l'étranger pourraient, lors de circonstances extraordinaires, être recevables aux fins de l'interprétation des termes utilisés dans les brevets canadiens.

En examinant ce qui pourrait constituer des circonstances extraordinaires permettant à la Cour d'examiner les dossiers étrangers, le juge Manson a indiqué que lorsque le titulaire du brevet reconnaissait expressément dans une communication avec le Bureau des brevets canadien que les revendications ont été modifiées de façon à être essentiellement les mêmes que celles présentées dans un autre pays et qu'il admettait que ses modifications venaient limiter la portée des revendications afin de les rendre nouvelles et non évidentes, la Cour devrait être en mesure de se tourner vers cet historique de poursuite afin d'interpréter ces revendications.

Aussi, la Cour a fait remarquer que si l'article 53.1 est interprété comme excluant l'historique des dossiers de poursuites étrangères lorsque des limitations sont ajoutées pour surmonter les objections de nouveauté et d'évidence au Canada, les titulaires de brevets canadiens seraient incités à s'abstenir d'expliquer les

modifications apportées au Bureau des brevets, s'appuyant plutôt sur leurs demandes étrangères en instance. Ceci irait donc à l'encontre de l'intention de l'article 53.1.

Toutefois, après avoir discuté longuement de l'admissibilité des dossiers de poursuite provenant d'ailleurs, le juge Manson n'a jamais fait explicitement référence au dossier de poursuite du brevet américain dans son analyse. En fait, le juge Manson semble simplement s'être référé à la déclaration faite lors d'une communication entre le breveté et le Bureau des brevets canadien. La déclaration était évidemment un résumé de la situation devant le USPTO plutôt qu'une référence au dossier américain de poursuite et le juge Manson a simplement mentionné la lettre adressée au Bureau des brevets canadien, sans pour autant identifier un document officiel émanant du United States Patent and Trademarks Office dans sa décision. Même si la Cour a évoqué la possibilité, dans des circonstances extraordinaires, de faire appel aux dossiers de poursuite étrangère, les communications provenant du dossier de poursuite canadienne ont toutefois préséance sur les dossiers étrangers.

CONCLUSION

Plusieurs questions subsistent quant à la portée du nouvel article 53.1 de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, la Cour ne s'est pas penchée sur le principe que cet article prévoit simplement un droit de réfutation. Ainsi, même s'il semble y avoir eu un consensus implicite selon lequel le simple fait d'intenter une action en contrefaçon de brevet pourrait être suffisant pour justifier l'utilisation de communications provenant du dossier de poursuite, cette question reste sujette à interprétation judiciaire.

Une chose est certaine, la décision *Canmar Foods* vient inciter les demandeurs de brevet à porter une attention particulière aux documents produits en guise de réponse aux objections d'un examinateur en cours de poursuite. Un demandeur devra longuement réfléchir avant de décider d'accélérer la poursuite de la demande canadienne en s'appuyant sur les résultats des poursuites correspondantes dans des pays étrangers. Cela s'avèrera particulièrement exact lorsque certaines restrictions auront été apportées aux revendications étrangères afin de surmonter des objections de nouveauté et d'évidence.