

Capsule – Brevets

Cession d'un brevet au domaine public

Catherine Lemay*

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2002 dans l'affaire *Parke-Davis Division, Warner-Lambert Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé)*¹, la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada s'est penchée, entre autres, sur la possibilité pour un détenteur de brevet de céder au domaine public ses droits rattachés à un brevet. Dans sa décision, la Cour reconnaît expressément la possibilité en droit canadien de céder un brevet au domaine public et confirme que la procédure selon laquelle les détenteurs de brevets font couramment publier leurs cessions dans la Gazette canadienne du Bureau des brevets (ci après «GCBB») peut être utilisée pour effectuer de telles cessions.

Les faits

La décision a été rendue dans le contexte d'un litige portant sur le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*² (ci-après «*Règlement*»). Les appelantes, Warner Lambert Company (ci-après «Warner Lambert») et Parke-Davis Division, Warner-

© LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.

* Chimiste et étudiante à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec, en stage auprès du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marque de commerce ROBIC, s.e.n.c.

1. 2002 FCA 454 (C.A.F.; coram les juges Linden, Sexton et Sharlow). Les motifs de l'arrêt de la Cour sont écrits par le juge Linden, auxquels souscrivent ses collègues.

2. DORS/93-133 tel que modifié par DORS/98-166, DORS/99-379.

Lambert Canada Inc. (ci-après «Parke-Davis») cherchaient à obtenir une ordonnance en vue d'interdire à l'intimé, le ministre de la Santé, de délivrer un avis de conformité à l'intimée Apotex Inc. (ci-après «Apotex»), en liaison avec le médicament connu sous le nom d'atorvastatine calcique, avant l'expiration du brevet canadien n° 1,268,768³ (ci-après «brevet 768») appartenant à Warner-Lambert et dont Parke-Davis détenait une licence exclusive.

La demande d'ordonnance déposée par les deux appelantes faisait suite à une lettre datée du 16 août 1999, envoyée par le président d'Apotex à Parke-Davis, rédigée comme suit:

La présente constitue un avis d'allégation au sens du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, relativement à des comprimés, renfermant de l'*atorvastatine calcique*, à être administrés par voie orale.

En ce qui concerne le brevet n° 1,268,768, nous alléguons [...] que le brevet est expiré, ou qu'il n'est pas valide.

L'allégation est fondée sur l'énoncé du droit et des faits selon lequel il y a eu cession de ce brevet au domaine public. [traduction] [mon soulignement]

Le 21 décembre 1994, Warner-Lambert avait fait parvenir à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci après «OPIC») une lettre confirmant la cession de 278 brevets au domaine public dont entre autres, le brevet 768. En plus, Warner-Lambert indiquait que la publication de ces cessions constituait cession irrévocable de ces brevets. Suivant la procédure établie, l'OPIC publiait le 4 avril 1995 un avis dans la GCB, indiquant que les brevets énumérés avaient été cédés [traduction] «au domaine public par le propriétaire actuellement enregistré».

En raison de cette cession au domaine public, Apotex alléguait que le brevet 768 n'était pas valide, ou était expiré. Pour étayer son allégation, Apotex soutenait principalement que la conséquence qui découlait de la cession du brevet 768 était la perte des droits de Parke-Davis. Comme la *Loi sur les brevets*⁴ (ci-après «Loi ») ne

3. Le brevet 768 était inscrit au registre des brevets, conformément au paragraphe 4(1) du *Règlement*, en liaison avec des comprimés d'atorvastatine calcique en format de 10, 20 et 40 mg.

4. L.R.C. (1985), c. P-4.

prévoit aucun mécanisme qui donne au breveté le droit d'annuler la cession du brevet, Apotex était d'avis que dès qu'un breveté complète des démarches dont l'effet juridique est la cession du brevet, la conséquence sur le plan juridique est que tous les droits rattachés au brevet deviennent expirés ou périmés.

En réponse, Warner-Lambert alléguait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de céder le brevet 768, et qu'en l'absence d'intention, la cession ne pouvait avoir plein effet ou à tout le moins, pouvait être révoquée. Warner-Lambert alléguait absence d'intention puisque le brevet 768 avait été inscrit par erreur dans le document cédant les brevets au domaine public. Pour supporter cette prétention, Warner-Lambert avait entre autres mis en preuve une lettre envoyée à l'OPIC par un agent de brevets canadien de Warner-Lambert dans laquelle on demandait la correction de l'erreur alléguée et la publication d'un avis de rétractation dans la GCBB. Après la supposée cession, Parke-Davis avait acquitté les taxes périodiques à l'égard du brevet 768 et l'OPIC avait accepté le paiement.

La décision de la Cour fédérale

En première instance⁵, la juge Dawson a rejeté la demande d'ordonnance de prohibition et concluait, en se fondant principalement sur le raisonnement des tribunaux américains⁶, qu'une fois un brevet cédé au domaine public, tous les droits dans le brevet sont périmés et ne peuvent être rétablis. La juge était d'avis qu'il était impossible de révoquer une cession au domaine public dûment effectuée. De plus, la juge a précisé que Parke-Davis et Warner-Lambert n'avaient pas réussi à démontrer que la cession du brevet au domaine public avait été une erreur. Selon la juge, Parke-Davis avait la possibilité de fournir à la Cour une preuve directe que la cession avait été faite par erreur, mais qu'elle avait omis de le faire. La Cour refusait ainsi de reconnaître que la cession avait été effectuée de façon non intentionnelle.

5. [2002] 1 C.F. 517.

6. Voir *Altoona Public Theatres v. American Tri-Ergon Corp.*, 294 U.S. 477 (1935) (USSC); *Chris-Craft Industries, Inc. v. Monsanto Co.*, 59 F.R.D. 282 (C.D. Cal. 1973); *Technimark, Inc. v. Crellin, Inc.*, 14 F. Supp. 2d 762 (M.D.N.C. 1998); *National Semiconductor Corp. v. Linear Technology*, 703 F. Supp. 845 (N.D. Cal. 1988); *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Oak Material Group*, 424 F. Supp. 700 (D.C. Del. 1976). Aux États-Unis, la question de cession au domaine public est régie par l'article 253 du Titre 35 du *United States Code*. Voir aussi l'article 29 de la *Loi sur les brevets* (Grande-Bretagne) 1977, c. 37 qui prévoit un mécanisme d'abandon ou de terminaison volontaire des droits rattachés au brevet.

La décision de la Cour d'appel fédérale

La Section d'appel de la Cour fédérale s'est attardée entre autres sur les questions suivantes:

- Est-il possible pour un détenteur de brevet d'abandonner ses droits en dépit du fait qu'il n'existe aucune disposition législative au Canada permettant la cession au domaine public d'un brevet?
- S'il est possible de céder un brevet au domaine public au Canada, est-ce que ladite cession est révocable?
- Est-ce que le brevet 768 a été cédé au domaine public?

1) Possibilité pour un détenteur de brevet d'abandonner ses droits

En appel, Parke-Davis et Warner-Lambert prétendaient qu'il était impossible de céder un brevet au domaine public puisque la *Loi* ne prévoyait pas de mécanisme de cession permettant à un détenteur de brevet d'abandonner ses droits. Dans sa décision, la Cour d'appel, sous la plume du juge Linden, a rejeté cette prétention en précisant que le silence de la *Loi* n'est pas déterminant en soi et que généralement, une transaction reconnue en common law qui ne contredit pas la *Loi* peut affecter les droits rattachés à un brevet. De plus, la Cour a reconnu que la cession d'un brevet au domaine public est devenue une procédure bien établie au Canada. La Cour conclut en notant que l'absence de dispositions pertinentes dans la *Loi* ne fait pas en sorte qu'une telle cession soit impossible en droit et la publication d'un avis de cession dans la GCBB est certainement une méthode par laquelle une cession au public puisse être accomplie.

2) La révocabilité d'une cession au domaine public

La Cour d'appel était d'avis qu'une cession au public est analogue à une donation. Selon la Cour, une cession au public est un acte unilatéral par lequel un détenteur de brevet se prive volontairement de ses droits. Une fois complétée, une donation valide ne peut être révoquée. Dans le cas en espèce, la Cour a souligné que les cessions publiées par Warner-Lambert dans la GCBB avaient été désignées irrévocables.

3) La cession du brevet 768 au domaine public

Selon la Cour, la juge de première instance avait commis une erreur de droit en concluant que les appelantes n'avaient pas réussi à démontrer que la cession du brevet au domaine public avait été une erreur. La reconnaissance par la juge Dawson que «la cession du brevet 768 a été faite délibérément dans un contexte où régnaient la confusion et des problèmes de communication» aurait dû plutôt mener à la conclusion que la cession avait été faite par erreur. Procédant ensuite à l'analyse de la preuve présentée, la Cour d'appel nota qu'aucun doute ne subsistait sur la prétention des appelantes que le brevet 768 avait été inclus dans les documents de cession en erreur et que par conséquent, il n'y avait jamais eu de donation de ce brevet.

Conclusion

Il ressort donc de cette décision qu'il est possible en droit canadien de céder un brevet au domaine public. Une fois établi qu'un détenteur de brevet avait l'intention requise pour céder ou faire donation du brevet, ladite donation ne peut être révoquée. Autrement dit, une cession valide ne peut être révoquée. Toutefois, cela n'empêche pas la démonstration par le donataire que la cession a été effectuée par erreur.