

Capsule

**Droit des brevets –
cinq décisions de 2007
ou
Ce qu'il ne faut pas faire**

Hélène D'Iorio*

1. *Warren Wessel c. Cansco Ltd.*¹ – Examen de l'état de l'instance

Dans cette cause, les demandeurs n'avaient pas répondu à un avis d'examen de l'état de l'instance dans le délai prévu et le protonotaire avait rejeté l'instance pour cause de retard. Immédiatement après l'expiration du délai prévu pour la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance, les demandeurs avaient déposé un avis de changement de procureurs. Les nouveaux procureurs des demandeurs avaient demandé au protonotaire de reconsidérer son ordonnance. Le protonotaire avait alors accordé une ordonnance rétablissant l'instance comme une instance à gestion spéciale. Les nouveaux procureurs des demandeurs avaient expliqué le retard en raison d'une erreur de leur part quant à la date à laquelle était due la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance. Le défendeur avait fait appel de la décision du protonotaire rétablissant l'instance, à l'appui de la Règle 399 des Règles de la Cour fédérale, en alléguant que la preuve déposée par les demandeurs aurait dû démontrer une erreur commise par les demandeurs ou par les procureurs qui occupaient à la date de l'ordonnance initiale du protonotaire.

© Hélène D'Iorio, 2008.

* Avocate chez Gowling Lafleur Henderson à Montréal.

1. (2007) 57 C.P.R. (4th) 307 (C.F.).

En appel, la Cour note qu'en vertu de la Règle 399 (1)b), toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu à la suite d'un événement fortuit ou à une erreur, peut, sur requête, être annulée ou modifiée. En vertu de cet article, la Cour a déterminé qu'elle avait la discrétion de modifier l'ordonnance rejetant l'action puisque la Cour était satisfaite qu'il y avait eu erreur, même si cette erreur avait été commise par les nouveaux procureurs des demandeurs.

2. *Grenke c. Corlac Inc.*² – Le Commissaire aux brevets doit-il être une partie à une procédure en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* ?

Le protonotaire Laferrière a décidé que le Commissaire aux brevets n'aurait pas dû être constitué partie et que sa présence n'était pas nécessaire pour les fins d'une demande reconventionnelle où les défendeurs recherchaient une ordonnance en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*. Les défendeurs avaient été poursuivis pour contrefaçon de deux brevets. En défense et demande reconventionnelle, les défendeurs alléguaient que les brevets étaient non valides et que l'un des deux brevets appartenait à l'un des défendeurs. Les défendeurs réclamaient une ordonnance en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* visant à modifier les registres du Bureau canadien des brevets, afin d'identifier l'un des défendeurs comme titulaire du brevet. Pour ce faire, les défendeurs soutenaient que le Commissaire aux brevets devait être constitué comme partie pour s'assurer qu'il serait tenu de donner effet à l'ordonnance de la Cour. Le protonotaire revoit dans sa décision deux arrêts de la Cour fédérale en la matière. Dans l'arrêt *Axia Inc. c. NorthStar Tool Corp.*, le juge von Finckenstein avait exprimé l'opinion que la Cour ne pouvait ordonner au commissaire de modifier les registres en vertu de l'article 52 s'il n'était pas une partie à l'instance. Dans l'affaire *Micromass Uk Ltd. c. Commissaire aux brevets*, la juge Layden-Stevenson avait déclaré qu'une demande en vertu de l'article 52 de la loi pouvait être produite par le cessionnaire d'un brevet, avec préavis au commissaire.

Le protonotaire Laferrière distingue les décisions *Axia* et *Micromass* parce qu'elles avaient été rendues en vertu de la Partie 5 des Règles de la Cour fédérale alors que l'action en contrefaçon avait été commencée sous la Partie 4 des Règles. Le protonotaire Laferrière base sa décision sur le fait que la Cour fédérale a le rôle exclusif

2. (2007) 57 C.P.R. (4th) 126 (C.F.).

en matière de modification et de radiation des registres du Bureau canadien des brevets et que le commissaire n'a aucune discrétion et ne peut que donner effet aux ordonnances rendues par la Cour. Pour ces raisons, le protonotaire Laferrière tranche la question en affirmant que le commissaire n'a pas à être constitué ou ne devrait pas avoir été constitué partie et que sa présence n'est pas nécessaire au sens de la Règle 104 des *Règles de la Cour fédérale*.

3. *Genencor International, Inc. c. Commissaire aux brevets* – Qui doit être constitué partie à un appel d'une décision du Conseil de réexamen ?

Cette décision est d'intérêt puisque la présente instance constitue le premier appel d'une décision rendue en vertu de l'article 48.4 de la *Loi sur les brevets* par le Conseil de réexamen. Dans cette affaire, le Conseil de réexamen avait trouvé que l'ensemble des revendications du brevet du demandeur n'étaient pas valides. La décision du Conseil avait été portée en appel par le breveté. Une fois l'appel institué, une tierce partie, Novozymes A/S, la partie qui avait demandé le réexamen du brevet (le « requérant ») avait fait une demande à la Cour afin d'être nommée partie à l'appel. En première instance, le protonotaire Morneau³ ajoute Novozymes A/S comme partie à l'appel, une décision renversée par le juge Pinard en appel⁴. En l'occurrence, le juge Pinard trouve que l'appel de la décision du Conseil de réexamen est un recours d'origine législative et que le droit d'appel est conféré par l'article 48.5 de la *Loi sur les brevets*, qui ne confère le droit d'appel qu'au titulaire du brevet. Cette loi ne confère aucun droit d'appel à la partie ayant demandé le réexamen. Le juge Pinard détermine également que la procédure de réexamen proprement dite débute à l'article 48.3 de la *Loi sur les brevets*. La participation du requérant se limite au dépôt d'un dossier d'antériorités et à une explication de la pertinence des antériorités par rapport à la brevetabilité des revendications. La participation du requérant se termine à l'article 48.2 et il n'est pas partie à la procédure de réexamen qui commence à l'article 48.3. La procédure de réexamen relevant des articles 48.3 et suivants n'intéresse que le Conseil de réexamen et le titulaire du brevet, et seul ce dernier a le droit de contester l'issue en appel. Par conséquent, lorsque la décision du Conseil de réexamen est portée en appel par le titulaire du brevet, le requérant ne peut constituer une « personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts

3. (2006) 52 C.P.R. (4th) 253 (C.F. protonotaire).

4. (2006) 52 C.P.R. (4th) 367 (C.F.).

opposés aux siens » en vertu de la Règle 338(1)a) des *Règles de la Cour fédérale*.

La décision du juge Pinard a été portée en appel et maintenue par la Cour d'appel⁵. La permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée⁶.

4. *Apotex Inc c. Sanofi-Aventis Canada Inc.*⁷ – Sursis d'exécution d'une ordonnance portée en appel

En janvier 2006, Sanofi avait déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 55.2 de la *Loi sur les brevets* au sujet des brevets 2,382,387 et 2,382,459 portant sur le RAMIPRIL, utilisé dans le traitement de la haute pression. Le ministre de la Santé, sans attendre l'issue de la demande de contrôle judiciaire, eu égard à la décision rendue dans l'arrêt *AstraZeneca Inc. c. Canada* par la Cour suprême de Canada (2006), 52 C.P.R. (4th) 145, accorde un avis de conformité à Apotex Inc. le 12 décembre 2006. Le ministre de la Santé accorde également un avis de conformité à Ratiopharm Inc. le 13 décembre 2006 pour le même produit, le produit de Ratiopharm étant un produit générique autorisé par Sanofi. Sanofi dépose alors une demande de contrôle judiciaire ainsi qu'un sursis d'exécution de la décision du ministre accordant un avis de conformité à Apotex. Le 29 décembre 2006, la Cour suspend la décision du ministre et demande qu'Apotex et le ministre se comportent comme si aucun avis de conformité n'avait été octroyé. La Cour accorde un sursis d'exécution, en dépit du fait qu'elle conclut que Sanofi n'a démontré aucun préjudice irréparable, parce qu'à son avis la décision du ministre d'accorder un avis de conformité alors qu'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 55.2 de la *Loi sur les brevets* a été présentée, constitue un manque de respect à l'endroit de la Cour fédérale.

Apotex porte cette décision en appel. La Cour accepte que l'appel soulève une question sérieuse. Elle juge qu'Apotex a démontré l'existence d'un préjudice irréparable puisque Apotex a démontré que le premier générique a un avantage sur le marché. Pour ce qui est de la balance des inconvénients, la Cour est d'avis qu'un sursis d'exécution de l'ordonnance de la Cour favorise Apotex puisque la décision rétablit le statu quo.

5. (2007) 52 C.P.R. (4th) 378 (C.A.F.).

6. 25 octobre 2007, 32065.

7. (2007) 54 C.P.R. (4th) 402 (C.A.F.).

5. *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltée*⁸ – La suffisance du mémoire descriptif pour un brevet de sélection

Dans la décision du juge Hughes d'une procédure intentée en vertu du *Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)*, le juge Hughes conclut que Eli Lilly n'a pas démontré le caractère non fondé de l'allégation de Novopharm selon laquelle le mémoire descriptif du brevet 2,041,113 ('113) est insuffisant. Bien que la décision traite de plusieurs questions, la question principale est la suffisance du mémoire descriptif pour un brevet de sélection. Le juge Hughes conclut que, puisque le brevet '113 est un brevet de sélection, le mémoire descriptif doit exposer clairement et explicitement la nature de l'invention et en particulier, les avantages et bénéfices liés à cette dernière. Le juge Hughes revoit en détail le mémoire descriptif du brevet '113 pour en conclure que tout avantage n'est décrit que de façon rhétorique et que, par conséquent, Eli Lilly n'a pas prouvé le caractère infondé des allégations de Novopharm touchant l'insuffisance du mémoire descriptif.

8. (2007) 58 C.P.R. (4th) 214 (C.F.).