

Incidences de la redélivrance d'un brevet sur une instance judiciaire et interprétation du mot «identique»

Louis-Pierre Gravelle et David Enciso*

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2002 dans l'affaire *Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V.*¹, la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada, s'est penchée, entre autres, sur l'incidence de la redélivrance d'un brevet dans le cours d'une instance judiciaire et, plus particulièrement, sur l'interprétation du mot «identique» que l'on retrouve à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*².

L'action avait été intentée à l'origine le 16 mai 1997 par l'intimée (ci-après «Stamicarbon»). Dans sa déclaration, Stamicarbon alléguait que le brevet canadien 2,141,886³ (ci-après «brevet») appar-

© Louis-Pierre Gravelle, David Enciso LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2002.

* Avocat et agent de brevets, Louis-Pierre Gravelle est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.; ingénieur, David Enciso est membre des mêmes cabinets.

1. *Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V.* (2002-01-15), [2002] CarswellNat 75, [2002] F.C.J. 44, 2002 FCA 10, <<http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2002/2002caf10.html>> (C.A.F.; coram les juges Stone, Sexton et Evans). Les motifs de l'arrêt de la Cour sont écrits par le juge Stone, auxquels souscrivent ses collègues.
2. L.R.C. (1985), c. P-4. On pourrait ainsi résumer l'effet de l'article 47: le paragraphe 47(1) de la Loi autorise le commissaire à délivrer un nouveau brevet s'il y a abandon du brevet original jugé défectueux à cause d'une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise alors que le paragraphe 47(2) prévoit qu'à l'abandon, i) le brevet redélivré remplace le brevet original, ii) le brevet original devient inopérant et iii) l'abandon du brevet original donne lieu à l'annulation d'un motif d'instance alors existant sauf dans la mesure où le brevet redélivré comporte des revendications identiques à celles du brevet original.
3. Qui a pour titre *Réacteur pour réactions biphasiques, notamment pour la synthèse d'urée à haute pression et température*.

tenant à l'appelante (ci-après «Urea») était invalide et ce, pour différents motifs.

Le 10 octobre 1997, Urea déposait une défense contre ces allégations. Dans sa demande reconventionnelle, Urea alléguait que Stamicarbon contrefaisait son brevet 2,141,886 de par les fabrication, utilisation, vente et offre de vente du produit faisant l'objet des revendications 14 et 15 de ce brevet.

Il est important de noter que le brevet en question, délivré le 24 janvier 1997 et résultant d'une demande déposée le 6 février 1995, avait fait l'objet d'une redélivrance accordée le 12 octobre 1999, conformément à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*. En effet, Urea avait déposé une demande de redélivrance le 16 décembre 1998 comme moyen de défense stratégique contre les allégations de Stamicarbon qui prétendait, entre autres, que le brevet était évident⁴ au vu du brevet japonais n° 38813 délivré en décembre 1970.

L'article 47 de la *Loi sur les brevets* se lit comme suit:

Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après l'acquiescement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

Effet du nouveau brevet

(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit,

4. Le test d'évidence en matière de brevets consiste essentiellement à déterminer si un technicien peu imaginatif ayant des connaissances générales ordinaires pourrait, en consultant l'art antérieur, aboutir directement et ce, sans difficulté, à l'invention proposée; dans le cas présent, celle couverte par le brevet 2,141,886.

dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. *Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendant au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.* [Les italiques sont nôtres.]

Brevets distincts pour éléments distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l'invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

Pour contrer la redélivrance du brevet, Stamicarbon avait demandé un jugement sommaire⁵ visant à rejeter la demande reconventionnelle déposée par Urea sous prétexte que la cause d'action cessait «d'exister» puisque, de par la redélivrance du brevet, le brevet d'origine avait été abandonné. Plus précisément, Stamicarbon a argumenté que les revendications 14 et 15 du brevet d'origine n'étaient pas «identiques» aux revendications 21 et 22 correspondantes du brevet redélivré, tel que l'exige l'article 47. Entre autres, l'expression «characterized in that it comprises» de l'ancienne revendication 14 avait été remplacée par l'expression «comprising» dans la nouvelle revendication 21 du brevet redélivré.

En première instance⁶, le juge s'est fondé sur une interprétation de l'article 47 de la *Loi sur les brevets* ainsi que sur une étude

5. Procédure que décrit ainsi le juge de première instance: «[8]Le droit se rapportant à la procédure de jugement sommaire en Cour fédérale est régi par les règles 213 et 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106]. Les dispositions concernant les jugements sommaires visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui ne devraient pas être instruites parce qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse. En outre, si la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit, la Cour peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence».

6. *Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A.* (2000-07-27), [2000] CarswellNat 1608, [2001] 1 C.F. 172, 8 C.P.R. (4th) 206, 192 F.T.R. 267, [2000] F.C.J. 1227 <<http://www.cmf.gc.ca/fc/2001/pub/v1/2001fc27099.html>> [en anglais], [2000] A.C.F. 1227 <<http://www.cmf.gc.ca/cf/2001/pub/v1/2001cf27099.html>> [en français]

comparative des formulations utilisées dans les revendications pertinentes du brevet d'origine et du brevet redélivré. Il en a conclu que ces revendications n'étaient pas «identiques», accordant la requête pour jugement sommaire, et rejetant ainsi l'action.

Selon le juge de première instance, l'interprétation de l'article 47 et des revendications en cause relevait de questions de droit pouvant être résolues dans le cadre d'une requête sans le besoin d'un procès. Le juge précisait que Urea ne pouvait plus poursuivre Stamicarbon pour contrefaçon de son brevet car la revendication 14 étant présumément contrefaite par Stamicarbon n'était pas, tel que le requiert l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, «identique» à la revendication 21 correspondante du brevet redélivré.

Cette décision de première instance a été portée en appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale, qui s'est attardée principalement sur la question suivante: est-ce que la cause d'action avancée par Urea dans la demande reconventionnelle a été effacée en raison de l'abandon du brevet d'origine résultant de la redélivrance? Pour répondre à cette question, la Cour a divisé cette question principale en trois points subsidiaires:

- Le premier étant l'interprétation de l'article 47 et, en particulier, du mot «identique»;
- Le second point, relié au premier, étant si la jurisprudence américaine portant sur la définition de ce mot dans la législation américaine sur les brevets pouvait être consultée au Canada pour l'interprétation du mot «identique» utilisé à l'article 47 de la Loi canadienne;
- Le troisième étant l'étude comparative de l'interprétation de la revendication 21 du brevet redélivré par rapport à celle de la revendication 14 du brevet d'origine. En effet, si ces revendications sont «identiques», alors, selon l'article 47, la cause d'action plaidée dans la demande reconventionnelle ne serait pas affectée par l'abandon du brevet d'origine. D'un autre côté, si les revendications en question ne sont pas «identiques», la cause d'action pourrait-elle toujours être poursuivie devant les tribunaux?

(C.F.P.I.), le juge McKeown. La décision de la Section de première instance est donc infirmée par la Section d'appel.

Dans son analyse, la Cour d'appel explique qu'au Canada, depuis plusieurs années, il semble y avoir une tendance à modeler la codification législative en matière de brevets avec celle des États-Unis, bien que des différences substantielles existent. La Cour cite ainsi plusieurs décisions et estime raisonnable d'étudier la jurisprudence américaine concernant l'interprétation du mot «identique» dans les dispositions semblables de la loi américaine traitant de redélivrance, pour interpréter ce même mot «identique» utilisé à l'article 47 de la loi canadienne.

En effet, plusieurs décisions américaines portant sur l'interprétation du mot «identique» et sur des questions de redélivrance ont été rendues dans les trois dernières décennies. Une étude de ces décisions révèle que la Cour conclut qu'une interprétation littérale stricte ne devrait pas être utilisée pour comparer la revendication 21 du brevet redélivré à la revendication 14 du brevet d'origine. La Cour est plutôt d'avis qu'il faut vérifier s'il y a eu un *changement substantiel dans la portée des revendications* pour voir si ces revendications sont bel et bien «identiques».

Avec cette interprétation du mot «identique» apparaissant à l'article 47, le juge a comparé les revendications 21 du brevet redélivré et 14 du brevet d'origine et a souligné, tel que remarqué par le juge de première instance, que la formulation de la revendication 21 différait de celle de la revendication 14 en ce que l'expression «characterized in that it comprises» originale avait été remplacée par «comprising» dans le brevet redélivré.

Il est à noter qu'en matière de brevets, l'expression «characterized in that it comprises» est souvent utilisée dans une revendication pour séparer les composantes et caractéristiques de l'invention identifiées avant cette expression, considérées comme étant connues, de celles venant après l'expression, considérées comme étant nouvelles et inventives, et donc «essentielles» à l'invention. D'autre part, l'expression «comprising» a une connotation beaucoup plus ouverte, semblable à l'expression «including», et conséquemment pourrait laisser sous-entendre que les composantes et caractéristiques de l'invention suivant cette expression, ou du moins certaines d'entre elles, ne seraient plus essentielles à l'invention. Il y aurait donc possiblement une différence dans la portée des revendications 14 et 21 de par leur utilisation respective des expressions «characterized in that it comprises» et «comprising».

Bien que plusieurs arguments aient été avancés en première instance par les différentes parties pour jauger l'incidence de l'utilisation de ces deux expressions différentes sur la portée des revendications, la Cour d'appel n'a pas manqué de rappeler que l'impact d'un tel changement de formulation sur la portée des revendications requerrait un examen plus approfondi. De plus, la Cour a exprimé des doutes quant au fait que cet impact sur la portée des revendications puisse avoir été résolu par jugement sommaire. D'ailleurs, la Section d'appel a rappelé que l'interprétation des revendications d'un brevet est réservée à la Cour et que le langage utilisé dans les revendications doit être interprété par une personne versée dans l'art.

Selon la Cour d'appel, il n'était pas opportun de tenter de résoudre cette question par jugement sommaire. Si la revendication 21 n'était pas «identique» à la revendication 14, alors la demande reconventionnelle aurait complètement échoué, à moins d'un procès au fond. Toutefois, si les deux revendications étaient «identiques» du point de vue de leur portée, alors la demande reconventionnelle aurait pu être maintenue pour fins d'un procès au fond. La Section d'appel a précisé qu'afin de déterminer si les revendications 14 du brevet d'origine et 21 du brevet redélivré étaient «identiques» en portée, le témoignage d'experts était nécessaire pour éclaircir ce qui serait connu de ce qui serait considéré nouveau dans la revendication 21, ainsi que pour déterminer si des éléments essentiels de cette revendication avaient été «supprimés» et, par le fait même, si sa portée avait été modifiée de façon à la rendre «non identique» à la revendication 14 d'origine.

En conclusion, la Section d'appel a décidé qu'un procès au fond permettrait à la Cour de mieux décider si la cause en action plaidée dans la demande reconventionnelle serait effacée ou non en raison de l'abandon du brevet d'origine.

Cette décision est intéressante et mérite une attention particulière pour différentes raisons. Premièrement, elle souligne l'importance du rôle de l'agent de brevet dans la présente affaire. Jusqu'ici, il était pour certains de pratique courante de remplacer l'expression restrictive «characterized in that it comprises» par l'expression beaucoup plus ouverte «comprising». Cet arrêt pourrait sonner le glas de cette pratique au vu du risque que la nouvelle revendication du brevet redélivré soit considérée «non identique» et ce, non seulement au plan textuel, mais également en portée. En l'espèce, cela pourrait avoir pour résultat que Urea n'ait plus aucun recours contre Stamicarbon.

De façon générale, on peut aussi se poser la question de la responsabilité professionnelle de l'agent de brevets qui, par des modifications contraires aux exigences de l'article 47 ou une formulation défailante, ferait perdre sa cause d'action au breveté. Certes, la redélivrance d'un brevet durant des procédures judiciaires n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent et obéit parfois à des considérations tactiques dont seuls les protagonistes sont généralement au fait. Toutefois, la présente affaire nous rappelle que, dans le cadre d'une procédure de redélivrance, il est préférable de n'apporter aucune modification aux revendications du brevet d'origine faisant l'objet d'une instance judiciaire, même pas aux expressions transitives s'y retrouvant. En effet, même ces simples changements qui, a priori, semblent avoir été apportés dans l'intérêt du breveté, peuvent en bout de ligne lui devenir grandement préjudiciables.

Cette décision est d'autant plus intéressante car elle nous indique que le juge de première instance a erré dans sa façon de traiter le dossier, car la détermination, au vu de l'article 47, du caractère «identique» des revendications du brevet d'origine et du brevet redélivré ne devrait pas résulter d'une simple étude textuelle comparative stricte, mais plutôt d'une étude approfondie de la différence en portée des revendications en cause.

Selon la Cour d'appel, cette question ne peut pas être résolue par jugement sommaire, mais doit faire l'objet d'un procès au fond. En effet, cette question en est une mixte de faits et de droit et la réponse à celle-ci nécessitera, entre autres, le témoignage d'experts sur la portée des revendications pour ainsi établir si elles sont bel et bien «identiques». La Cour rappelle néanmoins que l'identification des éléments essentiels d'une revendication se fait suivant une interprétation téléologique des revendications. Reste à voir quel effet l'utilisation des mots «comprising» ou «characterized in that it comprises» peut avoir sur l'interprétation téléologique.

Le jugement au fond est donc attendu avec impatience et intérêt par la communauté des agents de brevets.