

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20160516

Dossier : T-72-16

Référence : 2016 CF 499

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2016

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

QUALCOMM INCORPORATED

requérante

et

COMMISSAIRE AUX BREVETS

intimé

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Qualcomm Incorporated (la requérante) a présenté une demande visant à obtenir une ordonnance en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) visant à modifier les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets, afin de supprimer le nom de M. Ravi Palanki (M. Palanki) comme coinventeur du brevet canadien n° 3 860 309 (le brevet « 309 »), qui a été délivré le 23 juin 2015.

[2] L'intimé ne conteste pas la requête, et M. Palanki a consenti à l'ordonnance recherchée au motif qu'il n'est pas coinventeur de l'invention décrite dans le brevet 309.

[3] Les affidavits déposés par M. Palanki (daté du 29 octobre 2015) et par M. Anthony B. Morris, l'avocat spécialisé en brevets d'invention de la requérante, (daté du 7 décembre 2015) établissent ce qui suit :

- a) la requérante a déposé quatre demandes de brevet provisoires aux États-Unis, dans lesquelles ne figure pas, à juste titre, le nom de M. Palanki comme étant l'un des coinventeurs;
- b) la requérante a subséquemment déposé la demande de brevet n° 12/269 676, revendiquant la priorité des demandes provisoires. Le nom de M. Palanki ne figure pas, à juste titre, dans la liste des coinventeurs;
- c) cependant, le nom de M. Palanki figure comme coinventeur, par inadvertance ou par erreur (l'erreur) dans la demande n° PCT/US2008/083658, déposée le 14 novembre 2008 et publiée le 22 mai 2009, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets) (la demande PCT);
- d) la requérante reconnaît l'erreur, et elle a tenté de la faire corriger en soumettant une demande au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en date du 13 mai 2010. Le 17 mai 2010, une notification de l'enregistrement du changement a été émise par le Bureau international de l'OMPI (la notification) précisant que le nom de M. Palanki, à titre de coinventeur, devrait être supprimé des dossiers de la demande PCT. Toutefois, parce que la notification

n'apparaît pas dans l'historique du dossier pertinent, elle n'est apparemment pas parvenue au Bureau canadien des brevets.

- e) Par conséquent, lorsque le brevet 309 a été délivré le 23 juin 2015, il contenait, par erreur, le nom de M. Palanki, à titre de coinventeur.
- f) M. Palanki a examiné le brevet 309 et il déclare qu'il n'est pas un inventeur de l'invention qui y est décrite. En outre, comme mentionné ci-dessous, il consent à l'ordonnance recherchée.

I. LA QUESTION EN LITIGE

[4] La Cour devrait-elle ordonner que les inscriptions aux dossiers du Bureau des brevets soient modifiées afin de supprimer le nom de Ravi Palanki comme coinventeur?

II. LA LOI

[5] L'article 52 de la Loi confère à la Cour la compétence nécessaire pour ordonner le retrait d'un coinventeur une fois que le brevet a été délivré, mais elle ne fait pas mention du critère à appliquer. Cependant, des décisions récentes de notre Cour suggèrent que le critère établi pour le commissaire aux brevets, au paragraphe 31(3) de la Loi (le paragraphe), devrait être appliqué pour décider si le nom d'un coinventeur doit être retiré. À cet égard, voir les décisions rendues dans *Imperial Oil Resources Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2015 CF 1218 et *Segatoys Co., Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 98.

[6] Le paragraphe a été rédigé pour s'appliquer à la décision du commissaire aux brevets déterminant s'il y a lieu de retirer le nom d'un coinventeur figurant dans une demande de brevet en instance. Le paragraphe se lit comme suit :

(3) Lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs et qu'il apparaît par la suite que l'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

[Non souligné dans l'original]

(3) Where an application is filed by joint applicants and it subsequently appears that one or more of them has had no part in the invention, the prosecution of the application may be carried on by the remaining applicant or applicants on satisfying the Commissioner by affidavit that the remaining applicant or applicants is or are the sole inventor or inventors.

[My emphasis]

III. DISCUSSION

[7] Je suis convaincue que la première partie du critère établi au paragraphe 31(3) est pertinente et qu'on y a satisfait; de toute évidence M. Palanki n'a pas participé à l'invention décrite dans le brevet 309. Toutefois, la seconde partie du critère décrit au paragraphe 31(3) n'a pas été satisfaite, puisque les affidavits mentionnés ci-dessus ne précisent pas clairement que les derniers coinventeurs dont les noms figurent dans le brevet 309 sont les seuls inventeurs.

[8] Dans les présentes circonstances, je dois décider si un affidavit est exigé.

[9] À mon avis, l'affidavit mentionné au paragraphe 31(3) est essentiellement une exigence d'ordre administrative afin de favoriser le traitement efficace des demandes de brevet en instance au Bureau des brevets. Si un demandeur de brevet a commis une erreur dans une demande en instance, il est fondé que le commissaire veuille s'assurer que la demande modifiée ne contient plus d'erreurs. Pour ce faire, on a exigé des demandeurs qu'ils examinent les noms des inventeurs figurant dans la demande et qu'ils confirment dans un affidavit que ces noms étaient correctement énumérés.

[10] Cependant, ces facteurs ne sont pas pertinents lorsqu'un brevet délivré est examiné par la Cour en vertu de l'article 52 de la Loi.

[11] Par conséquent, la requête sera accueillie malgré le fait que la requérante n'a pas fourni l'affidavit mentionné au paragraphe 31(3) déclarant que les derniers coinventeurs dont les noms figurent dans le brevet 309 sont les seuls inventeurs.

JUGEMENT

LA COUR CONCLUT que :

1. la demande est accueillie;
2. en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, le commissaire aux brevets doit modifier toutes les inscriptions aux dossiers du Bureau des brevets relatifs au brevet canadien n° 2 860 309 délivré le 23 juin 2015 pour supprimer de la liste des noms des inventeurs le nom de Ravi Palanki, à titre de coinventeur;
3. aucuns dépens ne sont adjugés.

« Sandra J. Simpson »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-72-16

INTITULÉ : QUALCOMM INCORPORATED c. COMMISSAIRE
AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MAI 2016

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS : LE 13 MAI 2016

COMPARUTIONS :

Kevin K. Graham
Erin T. Creber

POUR LA REQUÉRANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA REQUÉRANTE

William Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ