

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20200428**

**Dossier : T-1813-19**

**Référence : 2020 CF 561**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L'AUTEUR]

**Ottawa (Ontario), le 28 avril 2020**

**En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond**

**ENTRE :**

**ALFASIGMA S.P.A.**

**demanderesse**

**et**

**LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA  
et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS**

**défendeurs**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

[1] Alfasigma S.P.A. [Alfasigma] demande à la Cour d'ordonner qu'une correction soit apportée au brevet canadien n° 2,538,546 [le brevet 546] afin d'ajouter le nom de M. Denis Severini à la liste des inventeurs.

[2] Le brevet 546 porte sur des formes polymorphes de la rifaximine, un antibiotique. M. Severini faisait partie de l'équipe de chercheurs qui ont découvert ces formes polymorphes. Son nom est inscrit à titre d'inventeur dans le brevet italien n° MI2003A002144, auquel se rattache une demande de priorité pour le brevet 546. Cependant, le nom de M. Severini a été omis par inadvertance lorsque la demande de brevet a été déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets. Par conséquent, son nom a été omis dans le brevet 546 ainsi que dans des brevets similaires dans d'autres pays.

[3] Les demandes comme celle d'Alfasigma en l'espèce sont régies par l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4. Cet article prévoit que la Cour a compétence pour ordonner la modification de toute inscription dans les registres du Bureau des brevets, sans toutefois préciser les circonstances dans lesquelles une ordonnance en ce sens doit être rendue. Cependant, notre Cour a affirmé que les critères énoncés au paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets*, qui régissent l'ajout de demandeurs à une demande de brevet, sont pertinents pour les demandes présentées en vertu de l'article 52 (*Micromass UK Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2006 CF 117; *Plasti-Fab Ltée c Canada (Procureur général)*, 2010 CF 172). Le paragraphe 31(4) prévoit l'ajout de demandeurs à une demande de brevet lorsque « leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai ». Par ailleurs, dans la décision *Gilead Sciences, Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2019 CF 70, j'ai évoqué l'utilité de présenter une preuve qu'aucun litige n'est en instance pour les brevets en cause.

[4] Je suis convaincu, sur le fondement du dossier, que le nom de M. Severini a été omis de la demande initiale par inadvertance ou par erreur et qu'il aurait dû y être inscrit à titre d'inventeur. La demande d'Alfasigma est appuyée par les affidavits des autres inventeurs, qui consentent tous à la modification proposée. Je note aussi qu'une demande similaire a été présentée relativement au brevet américain correspondant, laquelle a été accueillie par le United States Patent and Trademark Office, et que le nom de M. Severini a été ajouté aux brevets correspondants dans plusieurs autres pays. Alfasigma a présenté des éléments de preuve indiquant que le brevet 546 ne fait l'objet d'aucun litige en instance. Elle a aussi avisé ses titulaires de licence canadiens actuels de la présente demande à l'égard du brevet 546. Il n'y a aucune preuve de but illégitime.

[5] Pour les motifs qui précèdent, la demande d'Alfasigma est accueillie.

**JUGEMENT dans le dossier T-1813-19**

**LA COUR STATUE que :**

1. Conformément à l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, le commissaire aux brevets modifiera toutes les inscriptions relatives au brevet canadien n° 2,538,546 délivré le 19 avril 2011 dans les registres du Bureau des brevets afin de corriger la liste des inventeurs en y ajoutant le nom de Denis Severini en qualité de co-inventeur.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Sébastien Grammond »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1813-19

**INTITULÉ :** ALFASIGMA S.P.A. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL  
DU CANADA et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

**REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO)**

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE GRAMMOND

**DATE DU JUGEMENT ET  
DES MOTIFS :** LE 28 AVRIL 2020

**OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :**

Andrew Skodyn  
Melanie K. Baird  
Sean Jackson

POUR LA DEMANDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Blake, Cassels & Graydon  
S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
Avocats  
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE