

Cour fédérale



CANADA

Federal Court
Date : 20060202

Dossier : T-1537-05

Ottawa (Ontario), le 2 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

MICROMASS UK LIMITED

demanderesse

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que toutes les inscriptions qui, dans les registres du Bureau des brevets, concernent la paternité de l'invention visée par le brevet canadien n° 2,192,915 soient modifiées par l'ajout du nom de Roger Giles en qualité d'inventeur.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Cour fédérale



CANADA

Federal Court

Date : 20060202

Dossier : T-1537-05

Référence : 2006 CF 117

ENTRE :

MICROMASS UK LIMITED

demanderesse

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1] La demanderesse, Micromass UK Limited (Micromass), sollicite une ordonnance, en vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, L.R. 1985, ch. P-4 (la Loi), en vue de faire modifier toutes les inscriptions qui, dans les registres du Bureau des brevets, concernent la paternité de l'invention visée par le brevet canadien n° 2,192,915 (le brevet 915), par l'ajout du nom de M. Roger Giles en qualité d'inventeur.

[2] Micromass, cessionnaire et propriétaire inscrite du brevet 915 déposé au Canada le 13 décembre 1996, revendique la priorité de ce brevet sur une demande de brevet provisoire au

Royaume-Uni en date du 14 décembre 1995. Le brevet canadien a été délivré le 20 novembre 2001. Il existe des brevets étrangers correspondants, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

[3] Il ressort de la preuve que Stevan Bajic et Roger Giles étaient co-inventeurs du brevet 915. Or, seul Stevan Bajic est nommé à titre d'inventeur dans la demande de brevet. L'omission par inadvertance du nom de M. Giles s'est produite lors d'une restructuration de la société. L'erreur a été détectée au cours d'un examen interne du brevet américain n° 5,756,994 après la délivrance du brevet 915.

[4] MM. Bajic et Giles reconnaissent tous deux que M. Giles est l'un des inventeurs du brevet 915 et tous deux consentent à la présente demande. M. Bajic a cédé ses droits sur le brevet à Micromass et M. Giles a convenu de faire de même.

[5] Micromass a réussi à faire ajouter le nom de M. Giles en qualité d'inventeur au Royaume-Uni; une demande en ce sens est en instance aux États-Unis.

[6] Le brevet 915 ne fait l'objet d'aucun litige au Canada et, pour autant que Micromass le sache, aucune autre partie que le commissaire aux brevets (le commissaire) n'est directement visée par l'ordonnance sollicitée ou ne doit être désignée en vertu d'une loi fédérale.

[7] La demande a été signifiée au commissaire, qui a informé la Cour qu'il n'a aucune position sur la question et qu'il ne comparâtra pas à la présentation de la demande.

[8] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

Loi sur les brevets, L.R. 1985, ch. P-4

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n'est pas invalide en raison d'erreurs d'écriture; elles peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire.

31.(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparaît par la suite qu'un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu'ils doivent y être joints, et que leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

Règles sur les brevets, DORS/96-423

35. Les erreurs d'écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur lorsqu'elles ont été substituées à ce que l'auteur voulait évidemment dire.

Patent Act, R.S. 1985, c. P-4

8. Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office do not invalidate the instrument, but they may be corrected under the authority of the Commissioner.

31.(4) Where an application is filed by one or more applicants and it subsequently appears that one or more further applicants should have been joined, the further applicant or applicants may be joined on satisfying the Commissioner that he or they should be so joined, and that the omission of the further applicant or applicants had been by inadvertence or mistake and was not for the purpose of delay.

52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

Patent Rules, SOR/96-423

35. Clerical errors in any document relating to an application, other than a specification, a drawing or a document effecting a transfer or a change of name, which are due to the fact that something other than what was obviously intended was written, may be corrected by the applicant.

[9] Avant qu'un brevet soit délivré, les erreurs d'écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un

changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur, sans qu'il n'ait à en faire la demande au commissaire, lorsqu'elles ont été substituées à ce que l'auteur voulait évidemment dire : *Règles sur les brevets*, article 35.

[10] Certaines erreurs d'écriture non visées par l'article 35 des Règles peuvent être corrigées en présentant une demande au commissaire en vertu de l'article 8 de la Loi. L'ajout du nom d'un inventeur ne fait pas partie des erreurs qui peuvent être corrigées en vertu de l'article 8 : *Loi sur les brevets*, article 8.

[11] Lorsqu'une demande est pendante, il est possible d'invoquer le paragraphe 31(4) de la Loi pour ajouter le nom d'un inventeur dans une demande. Le paragraphe 31(4) accorde au commissaire le pouvoir discrétionnaire de joindre un demandeur, à la condition qu'il soit démontré au commissaire qu'il doit y être joint, et que l'omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

[12] Après la délivrance du brevet, le commissaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 8 de la Loi ou d'une autre disposition, de modifier la paternité de l'invention d'un brevet qui a été délivré. Une telle mesure est du ressort exclusif de la Cour fédérale. Plus précisément, l'article 52 de la Loi prévoit que la Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

[13] Le mot «titre» à l'article 52 de la Loi a un sens plus large que l'acquisition par cession et il englobe des questions qui concernent le titre originaire. La compétence de la Cour s'étend à la correction d'erreurs par inadvertance dans les noms des inventeurs d'un brevet délivré, y compris les erreurs d'écriture dans la transcription des noms des inventeurs : *BF Goodrich c. Commissioner of Patents* (1960), 32 C.P.R. 122 (SEC.I) (C. de l'É.).

[14] Une demande faite en vertu de l'article 52 de la Loi peut être introduite par le cessionnaire d'un brevet, avec préavis au commissaire, sous forme d'une demande introductive d'instance ou d'un avis de requête, au cours d'une action en contrefaçon qui se rapporte au brevet en cause. Le cessionnaire doit en informer tous ceux qui revendiquent un intérêt dans le brevet et, si une action en contrefaçon sur le brevet en question est pendante, toutes les personnes susceptibles d'avoir une défense sur laquelle l'ordonnance sollicitée pourrait avoir une incidence : *Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. c. Metalix Ltd.* (1960), 34 C.P.R. 232 (C. de l'É.), conf. par (1961), 39 C.P.R. 23 (C.S.C.).

[15] L'article 52 confère des pouvoirs très étendus à la Cour. Dans *Clopay*, le juge Cameron a donné la description suivante de l'article 54 (aujourd'hui l'article 52) de la Loi :

[TRADUCTION] [...] Je crois, par conséquent, que l'article 54 a été édicté dans le but de permettre à la Cour de rectifier les registres du Bureau des brevets ayant trait au titre de façon à ce que les droits des parties ayant droit à la délivrance du brevet ou celui d'être inscrites en qualité de cessionnaires du brevet, puissent être régulièrement inscrits [...] (page 235)

[...]

Je suis toutefois d'avis que les dispositions de l'article 54 de la *Loi sur les brevets* ont en elles-mêmes une portée assez large pour s'appliquer à la présente espèce, où le breveté a été dissous avant l'octroi du brevet, et que la Cour est habilitée à ordonner que les registres soient corrigés afin d'obtenir le résultat qu'aurait accompli le commissaire si les deux cessions qui sont actuellement inscrites avaient été enregistrées avant l'octroi (page 236).

[16] Le fait qu'il y ait un ou deux coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet, ni même le fait d'y avoir droit : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1^{re} inst.), appel accueilli en partie, mais non sur cette question (2000), 10 C.P.R. (4th) 65 (F.C.A.) confirmé par (2002), 21 C.P.R. (4th) 499 (C.S.C.).

[17] Je suis convaincue, à la lumière de la jurisprudence citée et de la preuve dont j'ai été saisie, que la demanderesse a droit à la réparation demandée et une ordonnance sera rendue en ce sens.

Conformément à l'article 25 de la Loi, il n'y aura pas de frais.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)
Le 2 février 2006

Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1537-05

INTITULÉ : MICROMASS UK LIMITED
c.
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS : LE 2 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Solomon R. Avisar POUR LA DEMANDERESSE

Personne n'a comparu POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avisar Venture Law
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR