

Date : 20070328

Dossier : A-379-06

Référence : 2007 CAF 129

**CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL**

ENTRE :

NOVOZYMES A/S

appelante

et

GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 mars 2007.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 28 mars 2007.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DESJARDINS

Date : 20070328

Dossier : A-379-06

Référence : 2007 CAF 129

**CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL**

ENTRE :

NOVOZYMES A/S

appelante

et

GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 28 mars 2007)

LA JUGE DESJARDINS

[1] Novozymes A/S interjette appel de la décision du juge Pinard (*Genencor International Inc. c. Commissaire aux brevets*, 2006 CF 1021) qui annulait l'ordonnance du protonotaire Morneau datée du 13 juillet 2006. Le juge Pinard accordait à Novozymes A/S dix jours pour présenter

officiellement une nouvelle demande d'autorisation d'intervenir à la Cour fédérale, conformément à l'article 109 des *Règles de la Cour fédérale*, dans l'appel interjeté par Genencor International, Inc. aux termes de l'article 48.5 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi).

[2] Nous ne souscrivons pas intégralement aux motifs adoptés par le juge Pinard, mais nous estimons qu'il n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a conclu comme il l'a fait.

[3] Le paragraphe 338(1) des *Règles* précise les personnes qui doivent figurer à titre d'intimés dans un appel devant la Cour fédérale :

338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'appelant désigne les personnes suivantes à titre d'intimés dans l'appel :

a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens;

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel;

c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le procureur général du Canada.

338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal

(a) every party in the first instance who is adverse in interest to appellant in the appeal;

(b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and

(c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

[4] L'expression « première instance » est définie à l'article 336 des *Règles* :

336. Dans la présente partie, « première instance » s'entend de l'instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l'impôt ou l'office fédéral dont l'ordonnance est portée en appel.

336. In this Part, "first instance" means a proceeding in the Federal Court, the Tax Court of Canada or the tribunal whose order is being appealed.

[5] Novozymes n'était pas « une partie dans la première instance » au sens de l'alinéa 338(1)a) des *Règles*.

[6] Les articles 48.1 à 48.5 de la *Loi* décrivent le mécanisme de réexamen des brevets. Ils disposent :

RÉEXAMEN

Demande

48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d'un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d'un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

RE-EXAMINATION

Request for re-examination

48.1 (1) Any person may request a re-examination of any claim of a patent by filing with the Commissioner prior art, consisting of patents, applications for patents open to public inspection and printed publications, and by paying a prescribed fee.

(2) A request for re-examination under subsection (1) shall set forth the pertinency of the prior art and the manner of applying the prior art to the claim for which re-examination is requested.

(3) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection (1), the Commissioner shall send a copy of the request to the patentee of the patent in

Constitution d'un conseil de réexamen

48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d'au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire.

(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

(5) Dans les trois mois suivant la

respect of which the request is made, unless the patentee is the person who made the request.

Establishment of re-examination board

48.2 (1) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection 48.1(1), the Commissioner shall establish a re-examination board consisting of not fewer than three persons, at least two of whom shall be employees of the Patent Office, to which the request shall be referred for determination.

(2) A re-examination board shall, within three months following its establishment, determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request for re-examination.

(3) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination does not raise a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall so notify the person who filed the request and the decision of the board is final for all purposes and is not subject to appeal or to review by any court.

(4) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination raises a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall notify the patentee of the determination and the reasons therefor.

(5) A patentee who receives

date de l'avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l'avis.

Procédure de réexamen

48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l'avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n'ont pas pour effet d'élargir la portée des revendications du brevet original.

(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

Constat

48.4 (1) À l'issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée

notice under subsection (4) may, within three months of the date of the notice, submit to the re-examination board a reply to the notice setting out submissions on the question of the patentability of the claim of the patent in respect of which the notice was given.

Re-examination proceeding

48.3 (1) On receipt of a reply under subsection 48.2(5) or in the absence of any reply within three months after notice is given under subsection 48.2(4), a re-examination board shall forthwith cause a re-examination to be made of the claim of the patent in respect of which the request for re-examination was submitted.

(2) In any re-examination proceeding under subsection (1), the patentee may propose any amendment to the patent or any new claims in relation thereto but no proposed amendment or new claim enlarging the scope of a claim of the patent shall be permitted.

(3) A re-examination proceeding in respect of a claim of a patent shall be completed within twelve months of the commencement of the proceedings under subsection (1).

Certificate of board

48.4 (1) On conclusion of a re-examination proceeding in respect of a claim of a patent, the re-examination board shall issue a certificate

(a) cancelling any claim of the

brevetable.	patent determined to be unpatentable;
	(b) confirming any claim of the patent determined to be patentable; or
	(c) incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.
(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.	(2) A certificate issued in respect of a patent under subsection (1) shall be attached to the patent and made part thereof by reference, and a copy of the certificate shall be sent by registered mail to the patentee.
(3) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un constat :	(3) For the purposes of this Act, where a certificate issued in respect of a patent under subsection (1)
a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;	(a) cancels any claim but not all claims of the patent, the patent shall be deemed to have been issued, from the date of grant, in the corrected form;
b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;	(b) cancels all claims of the patent, the patent shall be deemed never to have been issued; or
c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l'une ou l'autre prend effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.	(c) amends any claim of the patent or incorporates a new claim in the patent, the amended claim or new claim shall be effective, from the date of the certificate, for the unexpired term of the patent.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S'il y a appel, il ne s'applique que dans la mesure prévue par le jugement	(4) Subsection (3) does not apply until the time for taking an appeal has expired under subsection 48.5(2) and, if an appeal is taken, subsection (3) applies only to the extent provided in the final

définitif rendu en l'espèce.

judgment on the appeal.

Appel

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d'un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

(2) Il ne peut être formé d'appel plus de trois mois après l'expédition du double du constat au titulaire du brevet.

Appeals

48.5 (1) Any decision of a re-examination board set out in a certificate issued under subsection 48.4(1) is subject to appeal by the patentee to the Federal Court.

(2) No appeal may be taken under subsection (1) after three months from the date a copy of the certificate is sent by registered mail to the patentee.

[7] Le mécanisme de réexamen prévu par les articles 48.1 à 48.5 de la *Loi* prévoit deux étapes. Les deux étapes ne concernent pas les mêmes parties. La première étape comprend le dépôt d'une demande par le demandeur (article 48.1), la constitution d'un conseil de réexamen par le commissaire en réponse à la demande (paragraphe 48.2(1)) et la décision préliminaire du conseil de réexamen sur la question de savoir si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité (paragraphe 48.2(2) à (4)).

[8] La deuxième étape vient après la décision du conseil au sujet de l'existence d'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité (paragraphe 48.2(4)). L'auteur de la demande de réexamen n'est pas partie à la deuxième étape du processus. Seul le conseil de réexamen et le titulaire du brevet participent à cette étape. Seul le titulaire du brevet est informé de cette décision (paragraphe 48.2(4)) et a le droit de présenter des observations (paragraphe 48.2(5)), de proposer des modifications au brevet (paragraphe 48.3(2)) et de recevoir une copie du constat (paragraphe 48.4(2)). Seul le titulaire du brevet bénéficie d'un droit d'appel (article 48.5).

[9] Novozymes a déclenché, en qualité d'auteur de la demande, le processus de réexamen mais elle n'a pas participé à la deuxième étape du processus de réexamen et n'était pas autorisée à le faire.

[10] Le juge Pinard n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a conclu que Novozymes n'avait pas la qualité d'intimée, étant donné qu'elle n'était pas « une partie dans la première instance » au sens de l'alinéa 338(1)a des *Règles*.

[11] Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

« Alice Desjardins »

Juge

Traduction certifiée conforme
Pierre Devinat, trad.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-379-06

INTITULÉ : NOVOZYMES A/S et GENENCOR
INTERNATIONAL INC. et LE
COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 MARS 2007

MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE DESJARDINS

COMPARUTIONS :

Susan Beaubien

POUR L'APPELANTE

Hélène D'Iorio

POUR L'INTIMÉE GENENCOR
INTERNATIONAL INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macera & Jarzyna, Ottawa (Ontario)
Gowling, Lafleur, Henderson s.a.r.l.
Montréal (Québec)
Ministère de la Justice du Canada

POUR L'APPELANTE
POUR L'INTIMÉE GENENCOR
INTERNATIONAL INC.
POUR L'INTIMÉ LE
COMMISSAIRE AUX
BREVETS