

AJOUT D'UN INVENTEUR AU CANADA : MIEUX VAUT TÔT QUE TARD

David St-Martin

© Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Résumé

Oui, il est possible d'ajouter un inventeur à la liste des inventeurs nommés pour un brevet canadien après que celui-ci ait été délivré. Le tout a été récemment confirmé dans *Plasti-Fab c. PG Canada*, 22 février 2010, 2010 CF 172 (O'Keefe J.). Cependant, vous auriez tort d'attendre qu'il se fasse tard avant d'effectuer un tel ajout.

Les faits

Dans cette affaire, une requête avait été déposée auprès de la Cour fédérale afin d'ajouter Monsieur Gregory K. Doren à titre d'inventeur pour les brevets canadiens délivrés sous les numéros 2,298,435 et 2,402,580.

Ces deux brevets, appartenant à *Plasti-Fab Ltd.*, résultent de deux demandes de brevet déposées en 1999 et pour lesquelles Monsieur Doren a été nommé à titre d'inventeur lors du dépôt, puis retiré de la liste des inventeurs.

Lors de la poursuite des demandes, Monsieur Doren et Monsieur Patrick M. Cymbala, un autre des quatre co-inventeurs, ont chacun produit un affidavit à l'appui d'une demande pour le retrait de Monsieur Doren de la liste des inventeurs. Il semble que cette demande ait été faite à la suite d'une dispute engendrée en raison de la détermination du statut de Monsieur Allan M.R. MacRae en ce qui concerne la paternité des inventions décrites dans ces demandes.

Lors de la requête déposée dans l'affaire *Plasti-Fab*, Messieurs Doren and Cymbala ont affirmé (en commentant leurs affidavits déposés pour retirer Monsieur Doren de la liste des inventeurs) qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, la définition légale de ce qu'est un « inventeur » ainsi que les critères permettant d'identifier les inventeurs. Ainsi, ce n'est qu'après avoir reçu des conseils juridiques de la part de leurs avocats sur ces critères et en révisant leurs notes qu'ils ont par la suite conclu que les contributions inventives de Monsieur Doren faisaient de lui un des co-inventeurs. Ces derniers ont d'ailleurs déclaré que le retrait de Monsieur Doren à titre d'inventeur s'était produit par erreur et non pas dans le dessein de causer un délai. Ils ont également mentionné qu'ils n'avaient connaissance d'aucun litige en instance concernant ces brevets et d'aucun tiers, autre que le Commissaire aux brevets, qui pourrait être directement affecté par l'ordonnance demandée.

Tôt (demande de brevet en instance)

Il est bien établi au paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets* que le Commissaire aux brevets peut accepter d'ajouter un inventeur lorsqu'une demande de brevet est en instance :

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.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) accepte habituellement d'ajouter un inventeur lorsqu'une demande est en instance si, par exemple, une telle requête est formulée et qu'elle est appuyée par un affidavit de l'agent de brevets responsable du dossier. Un tel affidavit peut confirmer qu'un inventeur aurait dû être ajouté à la demande et qu'une telle omission de l'ajouter a été faite, au moment du dépôt, par inadvertance ou par erreur et non pas dans le dessein de causer un délai.

Tard (après la délivrance du brevet)

Avant la décision *Plasti-Fab c. PG Canada*, il avait été établi dans *Micromass UK Ltd. c. Canada* (Commissaire aux brevets) 2006, CF 117, 46 C.P.R. (4e) 476 (2006) F.C.J. No. 148 (QL), que le paragraphe 8 de la *Loi sur les brevets* ne donnait pas l'autorité au Commissaire aux brevets d'ajouter un inventeur pour un brevet délivré.

Il avait d'ailleurs été mentionné dans la décision de *Micromass* par la Juge Layden-Stevenson que la Cour fédérale pouvait ordonner que le registre du Bureau des brevets soit corrigé après la délivrance du brevet en raison du paragraphe 52 de la *Loi sur les brevets*.

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.
(nos soulignés)

Dans *Micromass*, la Cour a affirmé que le « titre », à l'article 52 de *Loi sur les brevets*, ne signifiait pas seulement l'acquisition par le biais d'une cession mais qu'il englobait également des éléments reliés à la titularité du brevet. La Cour a également confirmé son pouvoir de corriger des erreurs commises par inadvertance quant à l'énumération des inventeurs d'un brevet délivré et qu'il était possible de déposer une requête auprès de la Cour fédérale tout en notifiant le Commissaire aux brevets afin d'ajouter un inventeur à un brevet délivré. La Juge Layden-Stevenson a précisé qu'une telle demande pouvait être faite par le biais d'une requête déposée dans le cadre d'un litige reliée au brevet en question ou par une requête distincte. La Cour a précisé qu'une telle demande devait être produite par le titulaire du brevet et qu'il devait en informer toutes les parties ayant un intérêt dans le brevet et, si le brevet en question fait l'objet d'un litige en contrefaçon, toutes les parties ayant une défense qui pourrait être affectée par le dépôt de la demande.

Dans *Micromass*, le jugement rendu dans *Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. C. Metalix Ltd* (1960) avait d'ailleurs été réaffirmé.

En conclusion

Dans la décision *Plasti-Fab c. PG Canada*, le Juge O'Keefe a réaffirmé que la Cour fédérale peut remplacer le Commissaire aux brevets et déterminer si une requête pour l'addition d'un inventeur est conforme aux exigences du paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets* et si un inventeur peut être ajouté ou non dans le cadre d'un brevet délivré.

Le Juge a également conclu que Monsieur Doren avait eu une contribution inventive et qu'il était incontesté que ce dernier avait respecté les exigences pour se qualifier à titre d'inventeur selon les critères de la détermination de la paternité d'une invention, tels qu'établis par la Cour suprême du Canada dans la décision *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* [2002] 4. S.C.R. 153, [2002] S.C.J. No. 78 aux paragraphes 96, 97 et 99.

Le Juge s'est dit convaincu que les affidavits préalablement déposés en 2000 n'avaient pas été déposés dans le dessein de causer un délai. En raison de ce qui lui avait été présenté, le juge O'Keefe a accepté

la requête et il a ordonné au Commissaire aux brevets d'ajouter le nom de Monsieur Doren à titre d'inventeur des brevets numéros 2,298,435 et 2,402,580.

Avant qu'il ne se fasse tard

À la lumière de la décision dans *Plasti-Fab*, il semble qu'il soit pertinent pour un demandeur d'effectuer une vérification rigoureuse de la liste des inventeurs avant d'acquitter la taxe finale pour l'obtention de la délivrance d'un brevet. En fait, il est à noter que lors de la procédure d'examen, les revendications d'une demande sont parfois modifiées d'une façon considérable, ce qui peut en effet modifier la paternité de l'invention. En raison des conclusions préalablement mentionnées dans la décision *Plasti-Fab*, il est fortement conseillé d'effectuer un tel ajout ou une telle modification de la liste des inventeurs lorsque la demande est toujours en instance, afin d'éviter la procédure beaucoup plus compliquée et onéreuse que représente le dépôt d'une requête auprès de la Cour fédérale afin d'ajouter un inventeur à un brevet délivré.

David St-Martin, B. Sc., M. Sc. (chimie organique) oeuvre comme agent de brevets au bureau montréalais de Bereskin & Parr. En sa qualité de membre des groupes de pratique en chimie et biotechnologie de la firme, sa pratique est reliée aux domaines de la pharmaceutique, de la chimie organique, de la chimie inorganique et de la biotechnologie. Il est autorisé à représenter des clients devant le Bureau des brevets du Canada et des États-Unis.