



La CAF infirme les décisions rendues dans les affaires *Searle et Lundbeck* – l’alinéa 73(1) a) n’autorise pas les accusations pour abandon postérieures à la délivrance d’un brevet

1 mai 2011

© 2011 Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Le 18 juillet 2011, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire *Weatherford Canada Ltd. et al. ats. National-Oilwell Canada Ltd. et al. (A-282-10)* confirmant les conclusions du juge de première instance en matière de validité et de contrefaçon directe du brevet en cause intitulé « Sealing Assembly for Rotary Oil Pumps and Method of Using Same », ainsi que l’injonction et le droit à des dommages-intérêts que le juge de première instance avait par conséquent ordonnés. Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. représentait Weatherford en première instance et en appel dans cette cause qui s’avérera fort intéressante pour tous les professionnels des brevets, car elle infirme deux récentes décisions de première instance ayant trait à la portée de l’application de l’alinéa 73(1) a) de la *Loi sur les brevets* et clarifie que, en ce qui concerne la validité d’un brevet canadien, l’obligation générale d’agir de bonne foi ne constitue pas une condition analogue à la conduite inéquitable appartenant à la doctrine américaine.

L’alinéa 73(1) a) de la Loi stipule qu’une demande de brevet sera considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire. Dans deux décisions de première instance, soit *G.D. Searle & Co. c. Novopharm Ltd. et Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.*, cet alinéa avait été interprété comme permettant des attaques relativement à la validité d’un brevet postérieures à la délivrance de celui-ci au motif que durant le suivi de la demande certaines déclarations n’avaient pas été faites de bonne foi et que la demande de brevet était donc considérée comme abandonnée avant la délivrance même du brevet.

Écrivant au nom de la Cour, la juge Layden-Stevenson a infirmé ces décisions et fait savoir que les accusations relatives à la validité d’un brevet délivré faites en fonction de présumées déclarations inexactes au Bureau des brevets doivent être traitées en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi (qui requiert une preuve de caractère délibéré et pertinent en date de la délivrance) puisque l’alinéa 73(1) a) s’applique aux demandes de brevets et non aux brevets délivrés :



À mon avis, le paragraphe 53(1) de la Loi traite de déclarations inexactes en lien avec des brevets, ce qui signifie des brevets délivrés. L'alinéa 73(1) a) traite de la bonne foi exprimée au moment du suivi d'une demande de brevet. Les dispositions s'excluent mutuellement. Cette interprétation est conforme au sens ordinaire des dispositions, à leur contexte dans la Loi et à la jurisprudence canadienne. Rien n'indique que le Parlement avait l'intention de modifier la loi existante qui crée une dichotomie entre une demande de brevet et un brevet. [149] (traduction) En termes clairs, le concept d'abandon prévu à l'alinéa 73(1) a) survient au cours du suivi d'une demande de brevet. Il prend fin lorsque le brevet est délivré. Lorsque le brevet est délivré, les dispositions du paragraphe 53(1) doivent être utilisées dans le cas d'allégations de déclarations inexactes. Conclure autrement serait absurde. Les tribunaux feraient une analyse rétroactive d'un brevet délivré en lien avec des observations faites par un demandeur au Bureau des brevets au cours du suivi (qui a généralement cours plusieurs années avant), en le jugeant en fonction de critères inconnus. C'est au commissaire que revient le devoir de déterminer si les réponses d'un demandeur à une demande d'un examinateur sont faites de bonne foi, et non aux tribunaux. Les tribunaux ne délivrent pas de brevets. [150] (traduction)

Adam Bobker, B. Sc. (génie électrique), LL. B., est un associé du cabinet Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Il est membre de l'équipe spécialisée en litige. Vous pouvez le joindre à Toronto en composant le 416.957.1681 ou en écrivant à abobker@bereskinparr.com.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.