Estoppel fondé sur l'historique de délivrance d'un brevet au Canada : la boîte de Pandore est ouverte

31 octobre 2019

Auteur

Alain Y. Dussault

Associé, Agent de marques de commerce Associé, et Avocat

Il y a près de vingt ans, la Cour Suprême du Canada[1] avait rejeté la théorie de l'estoppel fondé sur l'historique de délivrance d'un brevet plus communément connu sous son vocable anglais de (« File wrapper estoppel »[2]).

À l'époque, le juge Binnie écrivait : « *purposive construction, which keeps the focus on the language of the claims, seems also to be inconsistent with opening the pandora's box of file wrapper estoppel* ».

Or, en décembre 2018, l'article 53.1 a été ajouté à la loi sur les brevets (la « Loi ») permettant de faire référence aux communications avec l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») « *pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications* ».

Dans l'arrêt *Canmar Foods ltd* c. *TA Foods ltd* 2019 FC 1233 le juge Manson de la Cour Fédérale rend la première décision sur le File wrapper estoppel au Canada depuis l'entrée en vigueur de cet article de droit nouveau. La décision est rendue dans le contexte d'une requête pour jugement sommaire.

À retenir

Lorsqu'un breveté modifie les revendications afin d'en limiter la portée, les éléments ainsi introduits sont des éléments essentiels du brevet.
L'article 53.1 de la Loi pourrait s'appliquer même si le demandeur n'a pas adopté une interprétation contraire à une déclaration antérieure.
Lorsque le breveté fait référence au dossier de poursuite (« File wrapper ») d'une autre juridiction (ici, les É.-U.), lors de la poursuite du brevet au Canada, il rend ce File wrapper pertinent aux fins de l'application de l'article 53.1 de la Loi.
La Cour Fédérale semble assouplir la jurisprudence applicable aux requêtes pour jugement sommaire.
La partie qui conteste une requête pour jugement sommaire doit présenter la meilleure preuve disponible.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

L'interprétation de certains termes des revendications peut être faite par le juge même en l'absence d'une preuve d'expert.

Contexte

Canmar foods ltd (« Canmar ») détient un brevet sur une méthode de traitement des graines qui servent à produire de l'huile végétale (le « Brevet »). La méthode revendiquée au Brevet consiste en 4 étapes y compris : chauffer les graines à une certaine température dans un « *stream of air* » et transférer les graines chauffées « *into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower* ».

Lors de la poursuite du Brevet, le fait de chauffer dans un « *stream of air* » et le transfert des graines de la manière mentionné ci-dessus est ajouté aux revendications du Brevet par modification afin de réduire la portée de celles ci. Lors de la poursuite du Brevet au Canada, Canmar fait référence à des modifications « substantiellement similaires » faites dans la poursuite de l'équivalent américain du Brevet en réponse à un avis d'examen relatif aux questions de nouveauté et d'évidence.

Canmar poursuit TA Foodsltd (« TA ») en contrefaçon du Brevet. TA présente une requête pour jugement sommaire au motif que la méthode employée par TA n'inclut pas de chauffer les graines dans un « *stream of air* », ni de les transférer « *into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower* ».

Au soutien de la requête pour jugement sommaire les parties ont toutes deux produits des affidavits, mais aucune preuve d'expert sur l'interprétation des termes du Brevet par la personne versée dans l'art du Brevet (le « POSITA ») n'est présentée.

Les questions

1. La Cour devrait-elle accorder la requête pour jugement sommaire ou laisser ces questions au juge du procès?
2. La Cour peut-elle utiliser le File wrapper du brevet équivalent américain afin d'interpréter les revendications en vertu l'article 53.1 de la Loi?
3. La Cour peut-elle conclure sur la base du ou des Files wrapper que les éléments : « *stream of air* » et « *into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower* » sont des éléments essentiels des revendications du Brevet?
4. Est-ce que la preuve présentée suffit pour interpréter les termes en litige et conclure qu'ils sont absents de la méthode employée par la défenderesse?

Le jugement

Le juge Manson, considère d'abord les critères d'applicable à une requête pour jugement sommaire. Selon la jurisprudence, lorsque certaines questions à trancher relèvent de l'appréciation de la crédibilité des témoins ces questions devraient être laissées au juge du fond. Ainsi, le juge Manson refuse d'appliquer ces principes élaborés dans *MacNeil Estatec Canada (Department of Indian and Northern Affairs)*, 2004 FCA 50 de la Cour d'appel fédérale et écrit :

« *The Supreme Court held that "summary judgment rules must be interpreted broadly, favouring proportionality and fair access to the affordable, timely and just adjudication of claims" (Hryniak, above at para 5) (…)There is no determinative test for summary judgment. One articulation is that the test is not whether the Plaintiff cannot possibly succeed at trial, but whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial* »[3].

Le juge ajoute que la partie qui défend une requête pour jugement sommaire ne peut se contenter de prétendre que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau et spéculer sur des motifs qui pourraient possiblement être soulevés au fond :

Parties are required to put their best foot forward. The responding party cannot rely on what might be adduced as evidence at a later stage, but must set out specific facts and adduce evidence

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

showing that there is a genuine issue for trial (Federal Courts Rules, r 213; Sterling Lumber Co v Harrison, 2010 FCA 21 at para 8)[4].

Le juge renvoie ensuite aux principes d'interprétations téléologiques élaborés dans l'arrêt *Free world trust* de la Cour suprême et au fait que le juge Binnie avait refusé d'appliquer la doctrine du File wrapper estoppel, mais réfère au nouvel article 53.1 de la Loi et ajoute :

« *This new provision is specific to using Canadian prosecution file histories to rebut any position taken on claim construction*. »[5]

"However, in this case, I find that the patentee specifically referred to the corresponding US Application prosecution history and acknowledged that the amendments to the claims in the '376 file history were made to overcome novelty and obviousness concerns as raised in the US Application prosecution history. Accordingly, the Court may look at the US Application prosecution history as part of a purposive construction of the claims of the '376 Patent."[6]

La Cour importe en partie les principes de droit américain afin de déterminer la portée de l'article 53.1 de la Loi. Citant la Cour suprême des États-Unis, le juge Manson ajoute :

By amending the application, the inventor is deemed to concede that the patent does not extend as far as the original claim" (Festo at 737-738)[7].

Ainsi, le juge conclut que les étapes de chauffer les graines dans un « *stream of air* » et de les transférer « *into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower* » constituent des éléments essentiels de la revendication.

Le demandeur prétendait que la Cour ne peut interpréter les termes du Brevet en l'absence d'une preuve d'expert sur leur interprétation parle POSITA.

La Cour rejette l'argument :

"Based on the claim, the disclosure, and the prosecution history of the '376 Patent, I find that expert evidence is not required for me to be able to purposively construe the two elements of Claim 1 that are at issue."[8]

Bien que le juge ne l'indique pas expressément, si le demandeur avait présenté une preuve d'expert sur l'interprétation des termes de la revendication par le POSITA qui soutenait une conclusion de contrefaçon la Cour aurait possiblement rejeté la requête pour jugement sommaire[9]. En l'absence de telle preuve, la Cour semble tenir pour acquis qu'il n'en existe pas (puisque le demandeur devait « *put its best foot forward* »).

Ainsi, les agents de brevets au Canada doivent être prudents dans les déclarations qu'ils font auprès de l'OPIC et surtout lorsqu'ils renvoient à la poursuite de brevet équivalent dans d'autres juridictions. L'admission que ces modifications ont été faites afin de limiter la portée des revendications en réponse à de l'art antérieur entraînerait l'application de l'article 53.1 de la Loi.

Sans surprise, la Cour fédérale applique l'article 53.1 de la Loi comme une volonté du législateur d'introduire en droit canadien la doctrine du File wrapper estoppel. Il sera cependant intéressant de voir si son application sera limitée à « réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l'action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l'interprétation des revendications » ou comme semble faire le juge : « The prosecution history aids in the purposive construction of the disputed elements of Claim 1[10] »[11].

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

1. *Free World Trust* c. *Électro Santé Inc.* 2000 CSC 66 par 66
2. Malgré cette décision claire la Cour Fédérale acceptait ou refusait des variations de cette doctrine voir entre autres : *Distrimedic Inc.c. Dispill Inc.*, 2013 FC 1043, par 210; *Eli Lilly Canada Inc.* c. *Mylan Pharmaceuticals ULC*, 2015 FC 125, par 154 and *Pollard* c. *BABN technologies corp.* 2016 FC 883 par 238 et 239.
3. Par 46 et 48
4. Par 50
5. Par 62
6. Par 70
7. Par 67
8. Par 81
9. Voir par 79 *"Regardless of the US Application prosecution history, I do not see how the process described in the Popowich Affidavit could possibly constitute heating the oil seed "in a stream of air" as that term is used in Claim 1 of the '376 Patent."*
10. Par 85
11. Par contre, le juge écrit au paragraphe 84:
    "The Plaintiff argued that section 53.1 is not engaged, as the Plaintiff did not make any representation as to the construction of Claim 1.Further, the Plaintiff argued that the Court is not in a position to determine whether the disputed claim elements are essential or not. However, as submitted by the Defendant, the Plaintiff made multiple representations in its written submissions to the effect that the language of Claim 1 is not limited to a particular type or source of heating."
    Notons cependant que les dites représentations ne peuvent qu'avoir été présentées en réponse à la requête pour jugement sommaire qui elle faisait certainement référence aux Files wrapper et donc avant toute représentation par le demandeur.

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.