Propriété intellectuelle : de nouvelles options en cas de conflit sur la propriété d'un brevet

10 août 2020

Auteur

Alain Y. Dussault

Associé, Agent de marques de commerce Associé, et Avocat

Depuis 1995, la Cour fédérale du Canada refuse d'entendre toute question relative à la propriété d'un brevet. En effet, dans l'arrêt Lawther *c.* 424470 B.C. Ltd.[1], la Cour fédérale avait décliné compétence sur la base que « *la Cour n'a pas compétence pour connaître d'un différend de nature purement contractuelle* », de sorte que le différend relevait de la compétence des tribunaux de droit commun de chaque province (ci-après une « Cour provinciale »). Au Québec, le tribunal de droit commun est la Cour supérieure du Québec.

Ainsi, en cas de conflit sur la question de la propriété d'un brevet, il fallait d'abord que l'inventeur ou la personne à qui l'on avait cédé le brevet fasse trancher la question contractuelle en Cour provinciale (soit en vertu d'une cession, d'un contrat d'emploi, d'une option d'achat *etc*.) et ensuite fasse entériner la décision par la Cour fédérale, afin que cette dernière ordonne finalement au Bureau des brevets de modifier le nom du titulaire.

À une époque où la proportionnalité des procédures en fonction des questions en litige est au cœur de notre système de justice[2], cette décision du siècle dernier, suivie jusqu'à tout récemment par la Cour fédérale, pouvait laisser un goût amer.

Or, dans Salt Canada Inc. c. Baker, 2020 FCA 127, une décision unanime qui vient d'être émise le 28 juillet dernier, la Cour d'appel fédérale a infirmé une décision de la Cour fédérale qui suivait ce précédent et du même coup ce long courant jurisprudentiel. Le juge Stratas, qui écrit les motifs, se fonde sur l'article 52 de la *Loi sur les brevets* et affirme 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* ».

Pour le Juge Stratas, le fait que même le commissaire des brevets doit transmettre toute question de titre sur un brevet à la Cour fédérale est important et démontre bien que le législateur voulait attribuer une fonction judiciaire à la Cour fédérale et non une simple fonction administrative.

La Cour fédérale est une cour statutaire, de sorte qu'elle doit obtenir sa compétence d'une loi

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

(contrairement aux cours supérieures des provinces qui sont les tribunaux de droit commun et qui ont une compétence générale). Il semble y avoir eu un débat devant la Cour d'appel sur les dispositions statutaires habilitantes.

L'intimée prétendait que la compétence de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle lui vient de l'article 20 de la *Loi sur les cours fédérales* :

> **Propriété industrielle : compétence exclusive**
>
> ***20 (1)*** *La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :*
>
> > ***(…)***
> >
> > ***b)*** *tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention ou d'un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l'alinéa a).*
>
> **Propriété industrielle : compétence concurrente**
>
> ***(2)*** *Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visées par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d'auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.*

Vu le titre « Propriété industrielle : Compétence » et le fait qu'il s'agit d'une question de compétence, l'affirmation suivante du Juge Stratas peut paraître surprenante : « Arguably, it has no relevance whatsoever. This matter does not arise and has nothing to do with section 20 of the *Federal Courts Act*. »

Selon le Juge Stratas, puisque la *Loi sur les brevets* est une loi fédérale, la Cour fédérale a compétence par la combinaison de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* et de l'article 26 de la *Loi sur les cours fédérales,* lequel stipule qu'elle a compétence sur toute question aux termes d'une loi fédérale.

La Cour passe ensuite en revue une série de décisions dans lesquelles la Cour fédérale a accepté d'interpréter divers contrats et actes juridiques dans le cadre de ses compétences en matière de diverses lois fédérales, dont notamment des lois fiscales fédérales, en droit maritime, ou encore dans le cadre de conflits de propriété intellectuelle. Ainsi, le juge Stratas rejette l'argument de l'intimé voulant que l'interprétation des contrats est du ressort exclusif des Cours provinciales.

Finalement, se fondant sur une décision de Cour suprême de 1941[3], le juge Stratas affirme au paragraphe 24 de sa décision :

> «*The rule in Kellogg is simple: the Exchequer Court (and now the Federal Court) can interpret contracts between private citizens as long as it is done under a sphere of valid federal jurisdiction vested in the Federal Court. It is true that, absent a specific statutory grant of jurisdiction to the Federal Court, parties cannot assert a contractual claim in the Federal Court against another private party to obtain a damages remedy. But Kellogg tells us that where such a grant is present, parties can claim a remedy even if their entitlement turns on a matter of interpretation of an agreement or other instrument—for example, the remedy of correcting the records in the Patent Office to recognize one's title to a patent under section 52 of the Patent Act*.»

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

Mais attention, la Cour fédérale n'a compétence QUE pour modifier le registre ou encore pour les questions relatives à la *Loi sur les brevets*, par exemple, les questions de contrefaçon d'un brevet. Il semble, selon ce jugement, que toutes les autres questions demeurent néanmoins des questions de common law ou de droit civil et relèvent de la compétence des Cours provinciales.

Il peut y avoir certains avantages à intenter un recours en Cour fédérale, plutôt que devant une Cour provinciale, comme la Cour supérieure du Québec. Entre autres, les montants qu'un justiciable peut réclamer en remboursement de ses honoraires d'avocat, s'il a gain de cause, sont largement supérieurs à ceux de certaines Cours provinciales. Les délais pour obtenir un jugement sont aussi souvent plus courts en Cour fédérale et on peut éviter de passer devant les deux cours[4] afin d'enregistrer ses droits au Bureau des brevets.

Par contre, s'il n'est pas seulement question d'un brevet canadien, mais aussi de brevets équivalents dans d'autres territoires (États-Unis, Europe, *etc*.) il serait préférable d'obtenir un jugement devant une Cour provinciale compétente afin de pouvoir déterminer la propriété complète de la famille de brevets, obtenir une injonction contre le défendeur pour qu'il transfère les titres, ou encore faire entériner son jugement dans chacun des territoires. En effet, la compétence de la Cour fédérale est limitée au Registre canadien des brevets et ne s'étend pas à d'autres territoires.

Il sera également préférable d'introduire son recours en Cour supérieure si l'on veut réclamer des dommages pour rupture de contrat ou d'autres réparations qui relèveraient du droit civil ou de la common law.

Ainsi, la nouvelle décision Salt Canada Inc. c. Baker fournit désormais de nouvelles options stratégiques aux avocats afin qu'ils puissent adapter au mieux la ou les procédures aux besoins spécifiques des justiciables dans le cas de conflit sur la titularité de brevets.

---

1. Lawther c. 424470 B.C. Ltd., (1995) 95 F.T.R. 81 (TD)
2. Hryniak *c.* Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 R.C.S. 87
3. Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242
4. Quoique l'on pourrait prétendre qu'une Cour supérieure provinciale a compétence pour ordonner une modification des inscriptions quant au titre d'un brevet à la lecture des articles 20 et 26 de la *Loi sur les cours fédérales* et des articles 41 et 52 de la *Loi sur les brevets*.

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