

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20170213

Dossier : T-2188-15

Référence : 2017 CF 178

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Calgary (Alberta), le 13 février 2017

En présence de monsieur le juge O'Reilly

ENTRE :

BAYER CROPSCIENCE LP

demanderesse

et

**LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LA COMMISSAIRE DES BREVETS**

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] Bayer Cropscience LP soutient que la commissaire des brevets a commis une erreur au moment de consigner la priorité de date de dépôt de la demande de brevet canadien n° 2 907 271 (la demande 271). Bayer me demande d'ordonner à la commissaire de devancer la priorité de date de dépôt de la demande 271, du 19 avril 2012 au 3 avril 2012.

[2] Je conclus que la commissaire n'a pas commis d'erreur en refusant d'acquiescer à la demande de modification de la priorité de date de dépôt soumise par Bayer. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[3] La seule question qui se pose est de savoir si la commissaire a appliqué correctement la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4, et les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, lorsqu'elle a refusé d'acquiescer à la demande de Bayer.

II. Chronologie des événements

[4] Cette demande comporte un historique un peu compliqué. Les événements ci-après sont à l'origine de la demande de Bayer :

- Le 3 avril 2012, Bayer a déposé une demande de brevet au United States Patent and Trademark Office (USPTO). Cette demande visait la demande de brevet américain n° 61/619 691, que j'appellerai la demande de brevet américain n° 691.
- Le USPTO a refusé d'assigner une date de dépôt à la demande de brevet américain n° 691, parce que Bayer n'avait pas déposé les esquisses connexes. Bayer a déposé les esquisses le 19 avril 2012.
- Le USPTO a assigné à la demande de brevet américain n° 691 le 19 avril 2012 comme date de dépôt, ce que Bayer n'a pas contesté.
- L'année suivante, soit le 15 mars 2013, Bayer a déposé une autre demande de brevet, cette fois à l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), en vertu du Traité

de coopération en matière de brevets (TCMP). Cette demande visait la demande de brevet PCT/US2013/031888, que j'appellerai la demande PCT n° 888.

- La demande PCT n° 888 revendiquait la priorité par rapport à la demande de brevet américain n° 691, dont la priorité de date était le 19 avril 2012, comme cela est mentionné ci-dessus. Bayer a demandé que la date de dépôt de la demande PCT n° 888 soit fixée au 3 avril 2012; cependant, après que l'OMPI ait remarqué la divergence avec la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691, laquelle était fixée au 19 avril 2012, Bayer a demandé que la date de dépôt de la demande PCT n° 888 soit identique, soit le 19 avril 2012.
- Le 14 avril 2015, à la demande de Bayer, le USPTO a remplacé la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691 par la date du 3 avril 2012. Le USPTO a admis que la date de dépôt originale n'aurait pas dû être remplacée par le 19 avril 2002, parce que les esquisses demandées n'étaient en fait pas requises.
- Ensuite, Bayer a demandé au USPTO, qui agissait comme office récepteur international de la demande PCT n° 888 pour le compte de l'OMPI, de modifier aussi la date de dépôt de cette demande. Le 27 juillet 2015, la demande de Bayer a été rejetée, de sorte que la date de dépôt de la demande PCT n° 888 est restée le 19 avril 2012. Bayer a présenté une seconde demande de modification de la date de dépôt qui a également été refusée.
- Le 7 août 2015, la demande PCT n° 888 est entrée en phase nationale au Canada sous la désignation demande de brevet canadien n° 2 907 271, que j'appellerai la demande de brevet la demande de brevet canadien n°271.

- Bayer avait demandé que la demande de brevet canadien n°271 ait comme date de dépôt le 3 avril 2012, au motif que Bayer demandait une priorité pour la demande de brevet américain n° 691, dont la date de dépôt avait été remplacée par le 3 avril 2012. La commissaire a rejeté la demande de Bayer le 3 décembre 2015, concluant que la bonne date était le 19 avril 2012.

III. La décision de la commissaire était-elle incorrecte?

[5] Bayer affirme que la commissaire a commis les erreurs suivantes :

1. La commissaire n'a pas appliqué correctement l'article 88 des *Règles sur les brevets*, lequel vise la priorité des dates.
2. La commissaire ne s'est pas acquittée de son obligation de s'assurer que le registre des brevets ne contenait pas d'erreur.

[6] Je ne suis pas d'accord avec les allégations de Bayer sur les deux points.

[7] Tout d'abord, la commissaire a interprété correctement les *Règles sur les brevets* en concluant que la demande de Bayer en vue de modifier la priorité de date était hors délai.

[8] Habituellement, la date de revendication d'une demande de brevet canadien est la date à laquelle la demande a été déposée au Canada (*Loi sur les brevets*, alinéa 28.1(1)). Toutefois, une exception est prévue lorsqu'une demande de brevet canadien est déposée dans les 12 mois suivant une demande présentée antérieurement et que le demandeur souhaite que la date

antérieure soit considérée comme la date de la demande (alinéas 28.1(1)*b*) et *c*). Une demande de priorité de date doit indiquer la date de dépôt de la demande antérieure, le pays ou l'office de dépôt, ainsi que le nombre de demandes antérieures (paragraphe 28.4(2)). En outre, la demande doit être présentée dans les 16 mois de la date de dépôt de la demande antérieure (alinéa 88(1)*b*) des *Règles sur les brevets*).

[9] Lorsque, comme c'est le cas aux présentes, le demandeur a déposé une demande PCT, il peut revendiquer une date de dépôt antérieure fondée sur le dépôt de la demande antérieure. Donc, Bayer peut revendiquer une priorité fondée sur la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691.

[10] La date de dépôt d'une demande PCT est réputée être la date de dépôt d'une demande de brevet canadien qui est par la suite introduite dans la phase nationale de la demande. Par conséquent, la date de dépôt de la demande de brevet canadien n° 271 est le 15 mars 2013. Comme cette date se situe à moins de 12 mois après la priorité de date (que ce soit le 3 avril 2012 ou le 19 avril 2012), Bayer peut utiliser la date de revendication comme date de la demande de brevet canadien n° 671. Toutefois, la question qui se pose est de savoir laquelle des deux dates est correcte.

[11] Au moment du dépôt de la demande PCT n° 888, le 15 mars 2013, la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691 avait déjà été consignée comme étant le 19 avril 2012. En l'absence d'une demande spécifique de priorité de date différente, la priorité de date du 19 avril 2012 devrait être assignée à la demande de brevet canadien n° 271.

[12] Dans sa lettre à la commissaire datée du 7 août 2015, Bayer demande spécifiquement le 3 avril 2012 comme autre date de dépôt. La commissaire a répondu que Bayer aurait dû présenter sa demande dans les 16 mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691, c'est-à-dire avant le 19 août 2013 (la lettre de la commissaire indique par erreur que la date limite était le 19 août 2014, une erreur d'écriture évidente).

[13] Bayer soutient que la commissaire a commis une erreur en ne traitant pas sa demande de priorité de date antérieure comme si celle-ci avait été présentée le 15 mars 2013, lorsque Bayer a déposé la demande PCT n° 888, et non le 17 août 2015.

[14] Je ne suis pas de cet avis. Le 15 mars 2013, Bayer a effectivement demandé une priorité de date fixée au 3 avril 2012, mais cette demande n'était pas fondée. En fait, à peine deux mois plus tard, Bayer a concédé que la bonne date était le 19 avril 2012. Par conséquent, même en acceptant que Bayer ait soumis sa demande en vue d'obtenir une priorité de date antérieure le 15 mars 2013, celle-ci n'était pas fondée à ce moment. La date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691 n'a été corrigée qu'en avril 2015, lorsqu'elle a été remplacée par la date du 3 avril 2012. La date de dépôt de la demande PCT n° 888 n'a jamais été corrigée.

[15] En outre, la commissaire a conclu correctement que l'alinéa 88(1)b) des *Règles sur les brevets* exigeait qu'une demande de priorité de date soit présentée dans les 16 mois suivant la date de dépôt de la demande pour laquelle la priorité était demandée. Cet alinéa stipule qu'un demandeur peut présenter une demande en fournissant les renseignements requis (date de dépôt, pays de dépôt et numéro de la demande) dans les 16 mois suivant la date de « cette demande », c'est-à-dire avant la demande à pour laquelle la priorité est demandée. Aux présentes, cela signifie que Bayer devait présenter sa demande au plus tard le 19 août 2013. De toute évidence, sa demande en août 2015 était hors délai.

[16] Quant à la seconde question, soit l'obligation de la commissaire de corriger le registre des brevets, je ne trouve aucun fondement à l'allégation de Bayer. Bayer s'appuie sur *Procter & Gamble Company c. Commissaire aux brevets*, 2006 CF 976, où le juge Robert Barnes a déclaré qu'il incombait au commissaire « au moins implicitement » de s'assurer que « les dossiers du Bureau des brevets soient tenus avec exactitude » (au paragraphe 25). En supposant que cette obligation implicite existe, je ne considérerais pas que les dossiers du Bureau des brevets sont inexacts, en ce qui concerne la demande de Bayer. Les dossiers du registre des brevets indiqueront que la date de dépôt de la demande de brevet américain n° 691 n'a été modifiée qu'en avril 2015, que la date de dépôt de la demande PCT n° 888 n'a jamais été modifiée et que Bayer n'a demandé de priorité de date différente pour sa demande de brevet canadien n° 271 qu'en août 2015, bien après le délai de 16 mois. En conséquence, je ne vois aucune raison de conclure que le registre des brevets doit être corrigé ou que la commissaire a commis une erreur en refusant de le modifier.

IV. Conclusion et disposition

[17] La commissaire des brevets a conclu correctement que la demande de priorité de date, soit le 3 avril 2012, soumise par Bayer a été déposée trop tard. En outre, elle n'était pas tenue de modifier le registre des brevets en fonction de cette date. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-2188-15

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

« James W. O'Reilly »

Juge

ANNEXE

Loi sur les brevets, LRC (1985), ch P-4 *Patent Act, RSC 1985, c P-4*

Date de la revendication

Claim date

28.1 (1) La date de la revendication d'une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

28.1 (1) The date of a claim in an application for a patent in Canada (the "pending application") is the filing date of the application, unless

[...]

...

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

(b) the filing date of the pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application; and

c) le demandeur a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement

(c) the applicant has made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

Conditions

Requirements governing request

28.4 (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

28.4 (2) The request for priority must be made in accordance with the regulations and the applicant must inform the Commissioner of the filing date, country or office of filing and number of each previously regularly filed application on which the request is based.

Obligations des brevetés

Sales and expense information, etc., to be provided

88 (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

88 (1) A patentee of an invention pertaining to a medicine shall, as required by and in accordance with the regulations, or as the Board may, by order, require, provide the Board with such information and documents as the regulations or the order may

| | |
|--|---|
| | specify respecting |
| [...] | ... |
| b) les recettes directes ou indirectes qu'il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes; | (b) the revenue of the patentee, and details of the source of the revenue, whether direct or indirect, from sales of medicine in Canada; and |
| <i>Règles sur les brevets, DORS/96-423</i> | <i>Patent Rules, SOR/96-423</i> |
| Demandes de priorité | Priority Claims |
| 88 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi : | 88 (1) For the purposes of subsection 28.4(2) of the Act, |
| a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct; | (a) a request for priority may be made in the petition or in a separate document |
| b) lorsque la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt, le nom du pays du dépôt et le numéro de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, dans les seize mois suivant la date du dépôt de cette demande de brevet; | (b) where a request for priority is based on one previously regularly filed application, the request must be made, and the applicant must inform the Commissioner of the filing date, country of filing and application number of the previously regularly filed application, before the expiry of the sixteen-month period after the date of filing of that application; and |
| c) lorsque la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière : | (c) where a request for priority is based on two or more previously regularly filed applications, |
| (i) le demandeur la présente et communique au commissaire la date du dépôt et le nom du pays du dépôt de chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité, dans les seize mois suivant la date du dépôt de la première de | (i) the request must be made, and the applicant must inform the Commissioner of the filing date and country of filing of each previously regularly filed application on which the request for priority is based, before the expiry of the sixteen-month period after the |

ces demandes,

(ii) le demandeur communique au commissaire le numéro de chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité, dans le délai prévu au sous-alinéa (i) ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire après l'autre.

(2) Lorsqu'une demande de priorité fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est retirée avant la date d'expiration de la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet, les délais prévus au paragraphe (1) sont comptés comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière vise un brevet délivré par un organisme national ou intergouvernemental habilité à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un pays, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom de l'organisme auprès duquel la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.

(4) Pour l'application du paragraphe (1), si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est une demande internationale, le demandeur peut communiquer au commissaire le nom

earliest date of filing of those applications, and

(ii) the applicant must, for each previously regularly filed application on which the request for priority is based, inform the Commissioner of its application number before the expiry of the twelve-month period after its date of filing or before the expiry of the period referred to in subparagraph (i), whichever is later.

(2) Where a request for priority on the basis of a particular previously regularly filed application is withdrawn before the expiry of the sixteen-month period after the date of filing of that application, the times prescribed in subsection (1) shall be computed as if the request for priority had never been made based on that application.

(3) For the purposes of subsection (1), if the previously regularly filed application is for a patent granted by a national or an intergovernmental authority having the power to grant patents effective in more than one country, the applicant may provide the Commissioner with the name of the authority with which the application was filed instead of the country of filing.

(4) For the purposes of subsection (1), if the previously regularly filed application is an international application, the applicant may provide the Commissioner with the name of the receiving Office with which the

de l'office récepteur où la demande a été déposée au lieu du nom du pays du dépôt.

(5) Le paragraphe 26(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

application was filed instead of the country of filing.

(5) Subsection 26(1) does not apply in respect of the times specified in subsection (1).

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2188-15

INTITULÉ : BAYER CROPSCIENCE LP c. LE PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSAIRE DES
BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JANVIER 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE O'REILLY

DATE DES TARIFS : LE 13 FÉVRIER 2017

COMPARUTIONS :

Steven Garland POUR LA DEMANDERESSE
Colin Ingram

Abigail Martinez POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Ottawa (Ontario)

William F. Pentney POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)