

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20221024

Dossier : T-1775-22

Référence : 2022 CF 1447

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

GENENTECH, INC.

demanderesse

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse, Genentech, Inc. [GNE], souhaite ajouter Jamie Harue Hirata [M^{me} Hirata] à titre d'inventrice au brevet canadien n° 2,979,671 [le brevet 671], au titre de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4 [la Loi].

[2] Le défendeur, le commissaire aux brevets, ne prend pas position sur la question.

II. Le contexte

[3] La demanderesse est l'unique propriétaire du brevet 671. Il y a actuellement quatre personnes inscrites comme inventeurs sur le brevet 671.

[4] Le brevet 671 a été accordé le 10 mars 2020 en réponse à la demande n° PCT/US2015/051760 déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets [la demande PCT], qui était entrée en phase nationale au Canada le 13 septembre 2017. La demande PCT comporte une revendication de priorité par rapport aux demandes de brevet américain n°s 62/054,257, 62/076,823 et 62/136,324 déposées respectivement le 23 septembre 2014, le 7 novembre 2014 et le 20 mars 2015 [les demandes prioritaires des États-Unis].

[5] La divulgation du brevet 671 décrit le brevet comme des méthodes de traitement de troubles prolifératifs à cellules B, en particulier le lymphome folliculaire et le lymphome diffus à grandes cellules B, à l'aide d'immunoconjugués comprenant des anticorps anti-CD79b en combinaison avec des agents thérapeutiques supplémentaires.

[6] M^{me} Hirata est actuellement une employée de GNE et l'était également pendant la période visée. GNE n'a pas réussi à inscrire M^{me} Hirata comme inventrice du brevet 671 dans la demande initiale.

[7] Dans le cadre de la présente demande, GNE a présenté des éléments de preuve démontrant que M^{me} Hirata aurait dû être inscrite comme inventrice du brevet 671, mais son nom avait été omis de la liste des inventeurs par inadvertance ou par erreur. Selon GNE, M^{me} Hirata a apporté une contribution importante aux travaux qui ont mené à l'invention qui est l'objet du brevet 671.

[8] La preuve présentée par le GNE comprend l'affidavit de M^{me} Hirata accompagné de trois pièces [l'affidavit de M^{me} Hirata], et l'affidavit de Gregory M. Zinkl, l'avocat principal de GNE en matière de brevets, accompagné de six pièces [l'affidavit de M. Zinkl]. Ces éléments de preuve fournissent des informations sur le brevet 671 et les contributions de M^{me} Hirata à l'invention sous-jacente.

[9] M^{me} Hirata confirme qu'elle est l'inventrice du brevet 671 et consent à ce que son nom soit ajouté au brevet 671 en cette qualité. GNE et M^{me} Hirata conviennent qu'elle a, à tout le moins, contribué à ce qui suit :

- i. L'exemple 2 dans la divulgation du brevet 671 décrit le protocole clinique ainsi que les résultats d'innocuité et de tolérabilité d'une étude sur le polatuzumab védotine en combinaison avec un anticorps anti-CD20 (rituximab ou obinutuzumab) et un agent alkylant (bendamustine) chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire ou d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. M^{me} Hirata a participé à la conception et à la rédaction de ce

protocole, ainsi qu'à la sélection de la bendamustine et du rituximab comme agents de comparaison pour l'étude.

- ii. L'exemple 7 décrit le protocole clinique d'une étude sur le polatuzumab védotine en combinaison avec l'obinutuzumab et un inhibiteur sélectif de Bcl-2 (vénétoclax) chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire ou d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. M^{me} Hirata a participé à la conception et à la rédaction de ce protocole à titre de superviseure médicale initiale de l'étude.

- iii. L'exemple 8 (voir pages 94-97) décrit le protocole clinique d'une étude sur le du polatuzumab védotine en combinaison avec l'obinutuzumab et la lénalidomide chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire ou d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. M^{me} Hirata a participé à la conception et à la rédaction de ce protocole à titre de superviseure médicale initiale de l'étude.

[10] L'ajout de M^{me} Hirata à titre d'inventrice n'aura aucune incidence sur la titularité du brevet 671. M^{me} Hirata a cédé la totalité des droits à l'égard de l'invention à GNE.

III. Analyse

[11] L'article 52 de la Loi confère à la Cour le pouvoir de modifier ou de radier toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre d'un brevet :

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.

52 The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

[12] Le terme « titre » a été interprété de manière générale pour englober les questions qui concernent l'ajout des noms des inventeurs d'un brevet [*Micromass UK Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2006 CF 117 aux paragraphes 12 et 13; *Qualcomm Incorporated c Canada (Commissionnaire aux brevets)*, 2016 CF 1092 [*Qualcomm*] au paragraphe 10].

[13] La Loi n'établit pas le critère à appliquer pour déterminer s'il faut modifier les titres de brevet au titre de l'article 52. En ce qui concerne les demandes visant à ajouter un inventeur, la Cour a appliqué les principes du paragraphe 31(4) de la Loi, qui porte sur l'ajout de demandeurs dans le contexte d'une demande de brevet en instance [*Qualcomm*, aux paragraphes 9 à 15; *Pharma Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2019 CF 208 au paragraphe 5].

Conformément au paragraphe 31(4), la Cour doit être convaincue que :

- i. La personne aurait dû se joindre à la demande à titre de coinventeur;
- ii. L'omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

[14] La Cour a le pouvoir de rendre des ordonnances, en vertu de l'article 52, modifiant les noms des inventeurs qui figurent dans un brevet sans exiger une preuve par affidavit de chaque inventeur [*Qualcomm Incorporated c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2016 CF 499 aux paragraphes 8 à 11; *Inguran LLC dba STgenetics c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2020 CF 338 aux paragraphes 41 à 43].

[15] Je suis convaincu que M^{me} Hirata devrait être ajoutée à titre d'inventrice au brevet 671. L'affidavit de M^{me} Hirata et l'affidavit de M. Zinkl fournissent une preuve suffisante pour démontrer la contribution de M^{me} Hirata à l'invention. Cette contribution a été importante, y compris le rôle principal joué dans les exemples 2, 7 et 8 fournis dans la divulgation du brevet 671.

[16] De plus, je suis convaincu que l'omission du nom de M^{me} Hirata dans le brevet 671 s'est produite par erreur ou par inadvertance, et non pas dans le dessein de causer un délai.

[17] GNE a satisfait aux deux exigences prévues au paragraphe 31(4) de la Loi. Par conséquent, le brevet 671 sera modifié, en vertu de l'article 52, afin d'ajouter M^{me} Hirata à titre d'inventrice.

IV. Conclusion

[18] La demande sera accueillie.

JUGEMENT dans le dossier T-1775-22

LA COUR STATUE :

1. La demande est accueillie et Jamie Harue Hirata est par la présente ajoutée à titre d'inventrice au brevet canadien n° 2,979,671.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Christopher Cyr

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1775-22

INTITULÉ : GENENTECH, INC. c LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR ÉCRIT

DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 OCTOBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 24 OCTOBRE 2022

COMPARUTIONS :

ERIN CREBER POUR LA DEMANDERESSE

CATHERINE LAWRENCE POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING WLG (CANADA) POUR LA DEMANDERESSE
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
MONTRÉAL (QUÉBEC)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU POUR LE DÉFENDEUR
CANADA
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)