

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20160928**

**Dossier : T-1041-16**

**Référence : 2016 CF 1092**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2016**

**En présence de monsieur le juge Southcott**

**ENTRE :**

**QUALCOMM INCORPORATED**

**demanderesse**

**et**

**COMMISSAIRE AUX BREVETS**

**défendeur**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

**I. Introduction**

[1] Il s'agit d'une demande déposée par Qualcomm Incorporated [la demanderesse] en vue d'obtenir une ordonnance conformément à l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) pour modifier les registres du Bureau des brevets concernant le brevet canadien n° 2 630 594 (le brevet 594) afin de corriger les noms des inventeurs, en ajoutant

Bohuslav Rychlik à titre d'inventeur et en supprimant Uppinder Singh Babbar et Rohit Kapoor à titre d'inventeurs. La demanderesse souhaite également enregistrer les documents suivants au Bureau des brevets pour le brevet 594 (ensemble, les documents de remplacement) :

- A. Une copie du contrat de cession daté du 26 octobre 2005 de Bohuslav Rychlik à QUALCOMM Incorporated
- B. Une copie des feuilles de remplacement du formulaire de Demande PCT pour le numéro de demande PCT/US2006/060849 incluant les déclarations à l'égard des droits et privilèges déposées le 21 août 2007

[2] Le défendeur, le commissaire aux brevets, ne s'oppose pas à la présente demande.

## II. Contexte

[3] La demanderesse est titulaire du brevet 594, lequel a été délivré le 17 avril 2012 à la suite de la demande PCT numéro PCT/US2006/060849 déposée le 13 novembre 2006 (la demande PCT). La demande PCT revendique la priorité en se fondant sur la demande de brevet américain n° 11/271 545 déposée le 10 novembre 2005 (la demande américaine) et qui est entrée dans sa phase nationale au Canada le 21 mai 2008.

[4] La demanderesse affirme que Bohuslav Rychlik est l'unique inventeur de l'invention qui fait l'objet de la demande américaine, de la demande PCT et du brevet 594. M. Rychlik était et continue d'être un employé de la demanderesse et il a cédé à la demanderesse tous les droits, titres et intérêts relatifs à l'invention, y compris tous les droits étrangers afférents à l'invention.

[5] La demanderesse affirme que M. Rychlik a été nommé à juste titre comme inventeur dans la demande américaine, mais, à la suite d'une erreur administrative, d'autres employés de la demanderesse, soit Uppinder Singh Babbar et Rohit Kapoor, ont été nommés par erreur à titre d'inventeurs sur le formulaire de demande pour la demande PCT, y compris dans les déclarations à l'égard des droits et privilèges. La demande PCT a été publiée le 24 mai 2007, en nommant par erreur M. Babbar et M. Kapoor comme inventeurs.

[6] Le 21 août 2007, la demanderesse a déposé des feuilles de remplacement concernant le formulaire de demande pour la demande PCT, incluant les déclarations à l'égard des droits et privilèges, afin de nommer Bohuslav Rychlik à titre d'unique inventeur. Suivant la réception de la correspondance subséquente de la demanderesse, une notification de l'enregistrement d'un changement ayant trait à la qualité d'inventeur pour la demande PCT a été délivrée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 17 juillet 2013, indiquant que M. Babbar et M. Kapoor avaient été supprimés des registres concernant la demande PCT et que M. Rychlik avait été ajouté à titre d'inventeur.

[7] Cependant, les conditions d'admissibilité de la demande PCT à l'ouverture de la phase nationale au Canada étaient fondées sur la demande PCT telle qu'elle a été publiée initialement le 24 mai 2007. Par conséquent, les documents déposés pour la phase nationale canadienne nommaient par erreur M. Babbar et M. Kapoor comme inventeurs. La demanderesse a par la suite découvert que M. Babbar et M. Kapoor avaient été nommés par erreur à titre d'inventeurs sur le brevet 594, ce qui a mené à cette demande pour faire corriger les registres du Bureau des brevets.

III. Question en litige

[8] La seule question en litige dans cette demande est de savoir si la Cour devrait accorder la mesure demandée par la demanderesse, en ordonnant que : a) les registres du Bureau des brevets concernant le brevet 594 soient modifiés afin de corriger les noms des inventeurs en ajoutant M Rychlik comme inventeur et en supprimant M. Babbar et M. Kapoor à titre d'inventeurs; b) les documents de remplacement soient enregistrés au Bureau des brevets pour le brevet 594.

IV. Analyse

[9] Les dispositions de la Loi pertinentes à la présente demande sont les suivantes :

**Procédure quand un  
codemandeur se retire**

**31(3)** Lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs et qu'il apparaît par la suite que l'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

**Codemandeurs**

**31(4)** Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparaît par la suite qu'un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la

**Procedure when one joint  
applicant retires**

**31(3)** Where an application is filed by joint applicants and it subsequently appears that one or more of them has had no part in the invention, the prosecution of the application may be carried on by the remaining applicant or applicants on satisfying the Commissioner by affidavit that the remaining applicant or applicants is or are the sole inventor or inventors.

**Joining applicants**

**31(4)** Where an application is filed by one or more applicants and it subsequently appears that one or more further applicants should have been joined, the further applicant or

demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu'ils doivent y être joints, et que leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

applicants may be joined on satisfying the Commissioner that he or they should be so joined, and that the omission of the further applicant or applicants had been by inadvertence or mistake and was not for the purpose of delay.

### **Jurisdiction de la Cour fédérale**

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.

### **Jurisdiction of Federal Court**

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.

[10] La demanderesse soutient qu'à titre de titulaire unique du brevet 594, elle est manifestement une « personne intéressée » aux termes de l'article 52 et que le mot « titre » figurant à l'article 52 a reçu une interprétation large de façon à ce qu'il englobe les questions qui concernent le titre originaire, comme la paternité de l'invention (*Segatoys Co., Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2013 CF 98, au paragraphe 13). Je souscris à ces principes et au fait que la Cour fédérale est compétente pour ordonner l'ajout ou la radiation de noms d'inventeurs comme le demande la demanderesse.

[11] L'article 52 de la Loi est silencieux quant au critère qui doit être utilisé. Comme la juge Simpson l'a fait remarquer dans *Qualcomm Incorporated c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2016 CF 499 [*Qualcomm*], au paragraphe 5, des décisions récentes de notre Cour ont suggéré que le critère établi pour le commissaire aux brevets, au paragraphe 31(3) de la Loi,

devrait être appliqué pour décider si le nom d'un coinventeur doit être retiré. De même, le paragraphe 31(4) de la Loi établit le critère à utiliser pour ajouter des inventeurs (voir *Imperial Oil Resources Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2015 CF 1218; et *Segatoys*).

[12] La demanderesse remarque que la juge Simpson a également jugé dans *Qualcomm* que, bien que le paragraphe 31(3) de la Loi exige une preuve par affidavit selon laquelle les inventeurs restants sont les inventeurs uniques, cela n'est pas nécessaire lorsque la Cour examine, en vertu de l'article 52 de la Loi, un brevet délivré. Néanmoins, en l'espèce, M. Rychlik a déclaré sous serment qu'il était l'unique inventeur de l'invention faisant l'objet du brevet 594 et que tous les droits, titres et intérêts relatifs à l'invention avaient été cédés à la demanderesse. M. Rychlik a également affirmé qu'il consent à être nommé à titre d'unique inventeur concernant le brevet 594.

[13] M. Babbar et M. Kapoor ont tous deux déclaré sous serment qu'ils ne sont pas inventeurs de l'invention faisant l'objet du brevet 594 et qu'ils sont d'accord pour retirer leurs noms à titre d'inventeurs.

[14] La demanderesse a également déposé un affidavit de Paul Holdaway, son conseiller principal en matière de brevet, qui a déclaré sous serment que l'appellation incorrecte des inventeurs avait été faite par inadvertance ou par erreur et non pas dans un but dilatoire. L'affidavit de M. Holdaway explique comment l'erreur s'est produite, comme il a été expliqué précédemment dans la section « Contexte » des présents motifs, dont la preuve appuie son

affirmation selon laquelle l'erreur est survenue par inadvertance ou par erreur et non dans un but dilatoire.

[15] Ma conclusion est donc que les affidavits fournis par la demanderesse répondent aux exigences des paragraphes 31(3) et (4) de la Loi. Par conséquent, les registres du Bureau des brevets relatifs au brevet 594 devraient être modifiés tel qu'il a été demandé afin d'ajouter Bohuslav Rychlik comme inventeur et de supprimer Uppinder Singh Babbar et Rohit Kapoor à titre d'inventeurs.

[16] Lors de l'audience de la présente demande, j'ai demandé des observations à la demanderesse concernant la compétence et le pouvoir de la Cour d'ordonner l'enregistrement des documents de remplacement au Bureau des brevets. La demanderesse a fait référence au vaste pouvoir conféré à la Cour par l'article 52 de la Loi, mais elle n'a pas cité quelque jurisprudence que ce soit ayant interprété cet article comme donnant l'autorisation à la Cour d'ordonner l'enregistrement de documents. La demanderesse a également expliqué que ses objectifs en déposant la présente demande peuvent être accomplis sans que la Cour n'accorde cette réparation en particulier et qu'elle aura d'autres moyens de déposer les documents de remplacement.

[17] Selon l'article 52 de la Loi, la Cour a compétence pour « [...] ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée ». En l'absence de décision appuyant la thèse de la demanderesse voulant que l'enregistrement d'un document de remplacement représente une modification ou une radiation

d'une inscription du Bureau des brevets, et étant donné que la demanderesse peut atteindre ses objectifs sans ordonnance de la Cour d'enregistrer les documents de remplacement, je refuse d'ordonner cette mesure de réparation.

[18] La demanderesse n'a demandé aucuns dépens, et aucun n'est adjugé.

**JUGEMENT**

**LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :**

1. La présente demande est accueillie.
2. En vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, le commissaire aux brevets doit modifier toutes les inscriptions aux dossiers du Bureau des brevets relatifs au brevet canadien n° 2 630 594 délivré le 17 avril 2012 pour corriger les noms des inventeurs :
  - a. en ajoutant Bohuslav Rychlik à titre d'inventeur;
  - b. en supprimant Uppinder Singh Babbar et Rohit Kapoor à titre d'inventeurs.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente demande.

« Richard F. Southcott »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1041-16

**INTITULÉ :** QUALCOMM INCORPORATED c. COMMISSAIRE  
AUX BREVETS

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 26 SEPTEMBRE 2016

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LE JUGE SOUTHCOTT

**DATE DES MOTIFS :** LE 28 SEPTEMBRE 2016

**COMPARUTIONS :**

Kevin Graham  
Erin Creber

POUR LA DEMANDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Kevin Graham  
Erin Creber  
Avocats  
Smart & Biggar  
Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE