

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20180319

Dossier : T-568-17

Référence : 2018 CF 311

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

COPPERHEAD INDUSTRIAL INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

et

CHANGER & DRESSER INC.

intervenant

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d'une demande en application de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, SCR, 1985, c P-4 (Loi) visant à modifier toutes les inscriptions au Bureau des brevets concernant les brevets portant les numéros 2 614 533 [brevet n° 533] et 2 919 266 [brevet n° 266].

[2] La dénomination sociale légale de la demanderesse est Copperhead Industrial Inc. [Copperhead]. La demanderesse a été constituée en personne morale en Ontario en 2007. Son numéro d'entreprise en Ontario est 002152706.

[3] La demanderesse prétend que le contrat de cession par laquelle elle a acquis la propriété du brevet n° 533 et de toutes les demandes complémentaires a désigné à tort Copperhead par son numéro d'entreprise plutôt que par sa dénomination sociale légale. La demanderesse demande maintenant que soient corrigés les registres des brevets de manière à indiquer que Copperhead Industrial Inc., plutôt que de 002152706 Ontario Ltd. ou de 002152706 Ontario Limited, est propriétaire des brevets en cause.

[4] L'avis de demande vise également à modifier les registres concernant la demande de brevet complémentaire n° 2 937 276. La modification des registres concernant la demande de brevet complémentaire n'a pas été faite en application de l'article 52 de la Loi et n'a pas été examinée dans le présent jugement.

[5] Le défendeur ne s'oppose pas à la demande et n'a pas comparu à l'audience.

[6] Par ordonnance du 13 septembre 2017, la protonotaire Martha Milczynski a ajouté Changer and Dresser Inc. comme intervenante et a autorisé l'intervenante à déposer des observations écrites. Par ordonnance du 11 décembre 2017, j'ai accordé à l'intervenante la permission de présenter des observations de vive voix à l'audition de la demande.

[7] Après avoir examiné les observations écrites et avoir entendu les plaidoiries, la demande est accueillie pour les motifs qui suivent.

II. Résumé des faits

[8] L'unique administrateur de la demanderesse, Giuseppe (Joseph) Ruggiero, a déposé deux affidavits pour appuyer la demande. M. Ruggiero affirme que jusqu'en décembre 2016, il a cru à tort que la dénomination sociale légale de la demanderesse était 002152706 Ontario Ltd., et que Copperhead était le nom commercial de la demanderesse.

[9] La demanderesse distribue des [TRADUCTION] « produits de l'industrie de la fabrication automobile ». Les brevets en cause concernent des changeurs de capsules de soudage par point inventés par Werner Kaeseler, un résident de l'Allemagne. Le brevet n° 533 a été expressément assigné à 002152706 Ontario Ltd. aux termes d'une convention d'achat de brevet du 16 février 2013. La cession du brevet a été enregistrée au Bureau des brevets et la base de données sur les brevets canadiens indique que le propriétaire du brevet n° 533 est « 002152706 Ontario Ltd. ».

[10] Le brevet n° 266 est divisionnaire du brevet n° 533. La base de données sur les brevets canadiens indique que le propriétaire du brevet n° 266 est « 002152706 Ontario Limited ».

[11] La présente demande s'inscrit dans le cadre d'actions distinctes devant la Cour qui allèguent que l'intervenante, Charger & Dresser, a contrefait le brevet n° 533 (dossier n° T-1202-16) et le brevet n° 266 (dossier n° T-1817-16). L'intervenante affirme que 002152706 Ontario Ltd. n'est pas une entité juridique et que, de ce fait, M. Kaeseler détient tous les droits de propriété intellectuelle des brevets.

[12] M. Kaeseler n'a pas fourni d'éléments de preuve dans la présente demande. M. Ruggiero, dans son affidavit du 12 avril 2017, a déclaré que M. Kaeseler était passablement malade et qu'il n'était pas en mesure de signer un affidavit dans la présente instance. Dans un deuxième affidavit souscrit le 21 juillet 2017, M. Ruggiero joint une lettre de l'avocat de M. Kaeseler qui informe que M. Kaeseler est gravement malade et sous respirateur. Dans un autre affidavit souscrit par Lori-Anne Deborba le 14 décembre 2017, la déposante affirme qu'elle a appris le décès de M. Kaeseler le 15 septembre 2017 et annexe une copie de son certificat de décès, en allemand, qui en témoigne.

III. Questions en litige

[13] La demanderesse ne soulève qu'une seule question à trancher par la Cour, à savoir si la Cour devrait ordonner que tous les registres du Bureau des brevets en ce qui concerne la propriété du brevet n° 533 et du brevet n° 266 soient modifiés pour indiquer que Copperhead est la propriétaire.

[14] L'intervenant est de manière générale d'accord avec la question générale soulevée par la demanderesse, mais il a en l'espèce adopté la thèse selon laquelle la présente question définie de façon très générale englobe au moins trois questions plus restreintes :

- A. En l'absence d'éléments de preuve qui ne constituent pas du oui-dire de la part de l'inventeur, le dossier de la preuve est-il suffisant pour permettre à la Cour de modifier les registres du Bureau des brevets?
- B. Si la Cour permet que les registres du Bureau des brevets soient modifiés, la date de prise d'effet de toute modification devrait-elle être déterminée en fonction de la présente demande?
- C. Si la Cour permet aux registres du Bureau des brevets d'être modifiés et détermine la date de prise d'effet, quelle est la date de prise d'effet des modifications?

[15] Je formule les questions en litige comme suit :

- A. La demande relève-t-elle de la compétence de la Cour?
- B. La Cour devrait-elle ordonner la modification des registres?
- C. Existe-t-il une exigence pour déterminer une date de prise d'effet des modifications?

IV. Discussion

[16] Après la délivrance d'un brevet, le commissaire aux brevets n'a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier ou de tenir compte d'erreurs (*Micromass UK Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)* 2006 CF 117, au paragraphe 12 [*Micromass*]). À la place, l'article 52

de la Loi donne à la Cour fédérale compétence « 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 » (*Gray Manufacturing Company, Inc c Canada* (Procureur général), 2016 CF 55, au paragraphe 8 [*Gray Manufacturing*], citant *Imperial Oil Resources Ltd c Canada* (Procureur général), 2015 CF 1218, au paragraphe 12).

[17] L'exercice du pouvoir conféré par l'article 52 de la Loi a une portée générale et ses objectifs ont été décrits par le juge Cameron dans *Clopay Corporation et Canadian General Tower Limited c Metalix Limited* (1960), 34 CPR 232 à 235, 1960 CarswellNat 24 (WL) (C. de l'É.), confirmé par (1961), 39 CPR 23 (CSC) comme étant :

[TRADUCTION] [...] dans le but de permettre à la Cour de rectifier les registres du Bureau des brevets ayant trait au titre de façon à ce que les droits des parties ayant droit à la délivrance du brevet ou celui d'être inscrites en qualité de cessionnaires du brevet, puissent être régulièrement inscrits.

A. *La demande relève-t-elle de la compétence de la Cour?*

[18] Une demande d'ordonnance de modification d'une inscription au Bureau des brevets peut se présenter dans diverses circonstances, y compris celle où, par inadvertance ou par erreur, le propriétaire d'un brevet n'a pas été inscrit. De telles demandes ne soulèvent pas, de façon générale, des questions litigieuses de propriété ou d'interprétation contractuelle, et la Cour n'a aucune difficulté à reconnaître et à déclarer sa compétence en application de l'article 52 et se prononce sur la demande (*Gray Manufacturing*, au paragraphe 19).

[19] La Cour n'a pas compétence, aux termes de l'article 52, pour statuer lorsque la détermination de la propriété d'un brevet dépend de l'application et de l'interprétation de principes de droit contractuel (*Salt Canada Inc c Baker*, 2016 CF 830, au paragraphe 20, citant *Lawther c 424470 BC Ltd* (1995), 95 FTR 81, 60 CPR (3d) 510 (CF 1^{re} inst.)). Toutefois, l'existence d'un différend connexe ou d'une demande contestée présentée en application de l'article 52, sans plus, ne sert pas de fondement pour conclure à une absence de compétence. En pareil cas, la compétence appartient à la Cour lorsqu'elle est convaincue que les questions se rapportent principalement au droit des brevets et que les parties ayant un intérêt potentiel ont été avisées (*Gray Manufacturing*, au paragraphe 22). Rien n'indique que d'autres parties potentiellement intéressées n'ont pas été avisées de la présente instance.

[20] La compétence de la Cour d'agir en application de l'article 52 n'a pas été directement soulevée dans la présente demande. Toutefois, l'intervenant a présenté des observations en ce qui concerne la [TRADUCTION] « date de prise d'effet d'une cession modifiée », ce qui laisse entendre que la décision de la Cour pourrait entraîner une modification à un contrat.

[21] J'ai soigneusement évalué si l'application ou l'interprétation du droit provincial en matière de contrats se pose en l'espèce. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas : il n'est aucunement question d'une affaire où la titularité du brevet est en cause (*Imperial Oil Resources Ltd et Exxonmobil Upstream Research Co c Canada (Procureur général)*, 2015 CF 1218, au paragraphe 18). Les questions soulevées ne comportent pas une interprétation du contrat de cession. La Cour doit plutôt décider si les éléments de preuve permettent de conclure que par suite d'une erreur ou d'une inadvertance, le propriétaire des brevets n° 533 et n° 266 n'a pas été

correctement identifié dans les registres du Bureau des brevets. Il s'agit d'une question dont je suis valablement saisi en application de l'article 52.

B. *La Cour devrait-elle ordonner la modification des registres?*

[22] L'intervenant soutient que des éléments de preuve d'inventeurs et de cédants pertinents qui ne constitue pas du oui-dire sont nécessaires pour avoir gain de cause dans une demande présentée en application de l'article 52. L'intervenant se fonde sur plusieurs décisions de notre Cour pour étayer la présente thèse (*Gray Manufacturing; Qualcomm Incorporated c Canada (Commissionnaire aux brevets)*, 2016 CF 1092; *Imperial Oil Resources Ltd c Canada (Procureur général)*, 2015 CF 1218; *D' Falk Pharma GmbH c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2014 CF 1117; *Segatoys Co. Ltd c Canada (Procureur général)*, 2013 CF 98 [*Segatoys*]; et *Micromass*). L'intervenant soutient que cette [TRADUCTION] « norme de preuve » n'a pas été remplie en l'espèce étant donné que le seul élément de preuve à l'appui de la demande est celui de M. Ruggiero. M. Ruggiero est l'unique administrateur et président de Copperhead, il n'est pas le cédant du brevet, et il a seulement fourni une preuve par oui-dire en ce qui concerne les intentions de M. Kaeseler au moment de la cession. L'intervenant soutient que l'accueil de la demande établira un dangereux précédent en abaissant le fardeau de la preuve, puisque les parties intéressées pourraient modifier les registres des brevets à l'insu de l'inventeur.

[23] J'ai examiné chacune des décisions sur lesquelles se fonde l'intervenant et je reconnais que la preuve par affidavit des parties intéressées est couramment fournie, et est utile à la Cour. Néanmoins, je ne peux conclure que la jurisprudence établit cela comme une norme de preuve à laquelle un demandeur doit satisfaire.

[24] Dans *Segatoys*, on ne parvenait pas à retrouver l'un des deux inventeurs à être retiré des registres des brevets. Cette situation n'a pas empêché la Cour de conclure que la preuve non contredite d'autres auteurs d'affidavits est suffisante pour accorder la réparation demandée. Dans *Qualcomm Inc c Canada (Commissaire des brevets)*, 2016 CF 499, la juge Simpson a conclu au paragraphe 11 que la preuve par affidavit de toutes les parties n'était pas requise dans le cas d'une demande présentée en application de l'article 52, lorsque la Cour était par ailleurs convaincue que la réparation devrait être accordée.

[25] Je n'accepte pas non plus l'avis de l'intervenant selon lequel la demande en l'espèce abaisse le fardeau de la preuve ou invite le méfait. Cet argument est hypothétique et suppose que la Cour approuvera sans discussion les demandes sans examen poussé de la preuve.

[26] Puisque j'ai conclu que la preuve par affidavit de tous les inventeurs et les cédants n'était pas nécessaire dans le cas d'une demande présentée en application de l'article 52, je dois maintenant décider si la preuve me convainc que les registres du Bureau des brevets doivent être modifiés pour indiquer que Copperhead est propriétaire du brevet n° 533 et du brevet n° 266.

[27] Les éléments de preuve de M. Ruggiero se rapportant à : 1) la relation d'affaires de Copperhead avec M. Kaeseler; et 2) l'adhésion à la convention d'achat du brevet me convainquent que Copperhead est une partie intéressée aux fins de l'application de l'article 52 de la Loi.

[28] Selon les éléments de preuve de M. Ruggiero, Copperhead a été identifié par son numéro d'entreprise par suite d'un malentendu de sa part. Le rapport sur le profil d'entreprise de la demanderesse produit par le ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario établit le lien entre le numéro d'entreprise et Copperhead, et montre le rôle de M. Ruggiero comme propriétaire unique, administrateur et président de Copperhead. M. Ruggiero a également fourni des éléments de preuve d'autres documents contractuels dans lesquels Copperhead est décrit par son numéro d'entreprise plutôt que par sa dénomination sociale légale en raison de son malentendu.

[29] Il y a également une preuve de paiement de Copperhead à REU Schweibtechnik GmbH dont le montant correspond aux modalités du contrat d'achat. L'intervenant rejette cette preuve au motif que les montants n'ont pas été payés à M. Kaeseler. La preuve de paiement à elle seule n'établit pas l'achat effectué par Copperhead des brevets de M. Kaeseler, mais il s'agit d'une preuve corroborante du reste des éléments de preuve de M. Ruggiero en ce qui concerne son malentendu et le fait que les brevets en litige ont été cédés à Copperhead.

[30] L'absence de preuve par affidavit de la part de l'autre partie au contrat de cession, M. Kaeseler, a été expliquée par M. Ruggiero et dans l'affidavit de Lori-Anne Deborb. L'intervenant conteste la qualité des éléments de preuve que la demanderesse a présentés à la Cour à cet égard, mais il ne conteste pas la fiabilité ou l'exactitude de ces éléments de preuve.

[31] En examinant le contrat de cession, la preuve d'intention, telle celle fournie par M. Ruggiero ou demandée à M. Kaeseler, n'est pas nécessaire. Compte tenu du dossier du profil

de l'entreprise de la demanderesse, de l'explication quant à l'erreur et de la preuve que Copperhead a été identifié de façon erronée dans d'autres situations par son numéro d'entreprise, je suis convaincu que le contrat de cession démontre que Copperhead était la cessionnaire du brevet n° 533 et du brevet n° 266. Il ne m'est pas nécessaire d'examiner les arguments de l'intervenant concernant le oui-dire et l'application de l'article 81 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

[32] L'intervenant a soutenu que le numéro d'entreprise dans le contrat de cession était peut-être un renvoi à une autre personne morale. Le contrat de cession comprend des références au numéro d'entreprise de la demanderesse, au territoire où elle a été constituée en personne morale, et à l'adresse de l'entreprise, et a été signée par l'administrateur de la demanderesse. Cette interprétation est tout à fait conforme à l'affirmation de M. Ruggiero selon laquelle il a commis une erreur de bonne foi au sujet de la dénomination sociale légale de l'entreprise, et rien n'indique qu'une autre partie est la véritable cessionnaire. Le fait que Copperhead ait été identifiée par son numéro d'entreprise au lieu de sa dénomination sociale légale ne prive pas Copperhead du droit d'être identifiée à titre de propriétaire des brevets en litige.

[33] M. Ruggiero a expliqué les circonstances entourant l'erreur. L'intervenant n'a pas soutenu que les éléments de preuve de M. Kaeseler étaient pertinents à une évaluation des documents d'entreprise ou à l'erreur de M. Ruggiero concernant la dénomination sociale légale de Copperhead. C'est le malentendu de M. Ruggiero qui a mené à une inscription erronée dans les registres au Bureau des brevets. Ces inscriptions doivent être modifiées afin de fidèlement indiquer que Copperhead est propriétaire du brevet n° 533 et du brevet n° 266.

C. *Existe-t-il une exigence pour déterminer une date de prise d'effet des modifications?*

[34] L'intervenant soutient que la modification des registres du Bureau des brevets exige une date de prise d'effet des modifications. Je ne suis pas d'accord. L'intervenant n'a identifié aucune autorité qui exige ou prévoit une date de prise d'effet dans le cas où des registres sont radiés ou modifiés en application de l'article 52.

[35] L'effet d'une ordonnance en application de l'article 52 est la correction d'une erreur commise par inadvertance ou d'une erreur humaine. L'intervenant, en sollicitant une ordonnance qui fixe une date de prise d'effet de l'ordonnance de modification, semble confondre les questions concernant l'interprétation et le caractère exécutoire d'un contrat de cession avec l'objet de l'article 52 de la Loi. Une ordonnance en application de l'article 52 de la Loi ne modifie pas à elle seule la date de prise d'effet d'un contrat d'achat de brevet ou d'un contrat de cession de brevet ou d'autres documents contractuels sous-jacents, et il n'est pas nécessaire de fixer une date de prise d'effet pour obtenir une ordonnance de modification ou de radiation.

V. Conclusion

[36] Je conclus qu'à titre de propriétaire éventuelle des brevets en litige, la demanderesse est une partie intéressée, et qu'elle a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre la Cour que la réparation demandée doit être accordée. Une ordonnance visant à faire modifier les registres du Bureau des brevets en application de l'article 52 de la Loi ne modifie pas, à elle seule, la date de prise d'effet d'un contrat d'achat de brevet ou d'un contrat de cession de brevet, et il n'a pas non plus été établi qu'une ordonnance de modification portera préjudice à la capacité

de l'intervenant d'examiner toute question de fond pouvant découler des litiges connexes.

L'identification erronée du propriétaire légal du brevet résultait d'un honnête malentendu de la part de la demanderesse et doit être corrigée.

[37] La demanderesse sollicite des dépens de 5 323,02 \$. La nécessité de la présente demande découle du malentendu et de l'erreur de la demanderesse. Le défendeur ne s'y est pas opposé. L'intervenant a présenté des observations ayant une certaine utilité pour la Cour à la lumière de l'action en contrefaçon connexe et continue, questions qui, autrement, n'auraient pas été examinées. Dans les circonstances et malgré la conclusion selon laquelle la demanderesse a gain de cause dans la présente demande, des dépens ne sont pas justifiés.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. La demande est accueillie.
2. Le commissaire aux brevets doit modifier toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets en ce qui concerne la propriété du brevet canadien n° 2 614 533, déposé le 19 juillet 2006 et délivré le 12 avril 2016, pour indiquer que Copperhead Industrial Inc. est le propriétaire.
3. Le commissaire aux brevets doit modifier toutes les inscriptions dans les registres du Bureau des brevets en ce qui concerne la propriété du brevet canadien n° 2 919 266, déposé le 19 juillet 2006 et délivré le 20 septembre 2016, pour indiquer que Copperhead Industrial Inc. est le propriétaire.
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 23^e jour d'octobre 2019

Lionbridge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-568-17

INTITULÉ : COPPERHEAD INDUSTRIAL INC. c LE PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA ET CHANGER AND
DRESSER INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 DÉCEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON

DATE DES MOTIFS : LE 19 MARS 2018

COMPARUTIONS :

R. Scott MacKendrick
Amrita V. Singh

POUR LA DEMANDERESSE

Michael Crichton
Will Boyer

POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

Gowling WLG (Canada)
S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)

POUR L'INTERVENANT