

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20190219

Dossier : T-2111-18

Référence : 2019 CF 208

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 février 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

ASTELLAS PHARMA INC.

demanderesse

et

COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Astellas Pharma Inc. (Astellas) est titulaire du brevet canadien n° 2 503 570 (« le brevet 570 »). Elle veut obtenir une ordonnance de la Cour au titre de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4 (« la Loi »), afin d'ajouter Masayuki Shibasaki (« M. Shibasaki ») à titre de coinventeur du brevet 570. Pour les motifs qui suivent, j'accueille cette demande.

[2] Le brevet 570 a été délivré à la suite d'une demande présentée le 4 novembre 2003 (demande PCT n° PCT/JP03/014065). Il revendique la priorité à l'égard d'une demande de brevet japonaise présentée le 7 novembre 2002. En raison d'une erreur, la demande japonaise

désignait Toshiyuki Takasu, Suichi Sato, Masashi Ukai et Tatsuya Maruyama comme coinventeurs, mais n'incluait pas M. Shibasaki. Cette erreur a été répétée dans la demande PCT, puis dans la demande d'entrée en phase nationale.

[3] Le brevet 570 revendique l'utilisation d'un composant chimique dans le traitement des vessies hyperactives. M. Shibasaki était un employé d'une société ayant précédé Astellas (à savoir une société qui a été fusionnée avec une autre société pour former Astellas en 2005). M. Shibasaki a proposé l'idée d'utiliser le composant chimique à cette fin, mais ne faisait pas partie de l'équipe qui a conçu l'invention faisant l'objet de la demande japonaise et du brevet 570. D'après la preuve par affidavit, il semble que cette omission n'ait été qu'un simple oubli. M. Shibasaki et Suichi Sato ont tous les deux fourni des déclarations sous serment pour expliquer la situation et ont indiqué qu'ils consentaient à l'ajout de M. Shibasaki à titre de coinventeur. En réponse aux questions de la Cour, Astellas a déposé des documents qui indiquent que les autres coinventeurs y consentent également.

[4] Au titre de l'article 52 de la Loi, la Cour a compétence pour ordonner au commissaire aux brevets de corriger les registres désignant les inventeurs et les coinventeurs; le commissaire n'a pas le pouvoir de le faire sans une ordonnance de la Cour : *Micromass UK Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2006 FC 117, aux paragraphes 12-13. Astellas est une « personne intéressée » aux termes de l'article 52 et, par conséquent, elle a qualité pour présenter cette demande. Le commissaire aux brevets n'a pas pris position quant au bien-fondé de la demande et n'a pas déposé de document ni participé à l'affaire, qui a été traitée par écrit sous le régime de l'article 369 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106.

[5] Dans des affaires antérieures concernant l'ajout ou le retrait du nom d'un inventeur (ou d'un coinventeur), la Cour a tenu compte du critère établi aux paragraphes 31(3) et (4) de la Loi, qui portent sur l'ajout et le retrait de demandeurs dans le contexte d'une demande de brevet en instance : *Plasti-Fab c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2010 CF 172, au paragraphe 14; *Qualcomm Inc c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2016 CF 1092; *Gilead Sciences Inc. c Canada (Commissaire aux brevets)*, 2019 CF 70. La partie du critère qui est pertinente en l'espèce exige que la Cour soit convaincue : (i) que la personne aurait dû se joindre à la demande à titre de coinventeur; et (ii) « que [l']omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai » (paragraphe 31(4)).

[6] Je suis convaincu, d'après le dossier de la demande, que M. Shibasak devrait être ajouté comme coinventeur, car il a apporté une contribution importante à l'idée originale : *Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77. Je suis également convaincu que son nom a été omis de la demande originale par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai. Tous les coinventeurs ont consenti à l'ajout du nom de M. Shibasaki à titre de coinventeur.

[7] Les avocats ont confirmé qu'ils n'étaient pas au courant d'un autre litige en instance concernant le brevet 570. Ils ont également indiqué que, à leur connaissance, aucune autre partie, mis à part le commissaire aux brevets, n'était directement touchée par l'ordonnance demandée. En outre, M. Shibasaki a déjà été ajouté comme coinventeur dans les demandes correspondantes aux États-Unis.

[8] Pour les motifs qui précèdent, la demande d'Astellas est accueillie. La demanderesse n'a pas demandé ses dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.

JUGEMENT dans le dossier T-2111-18

LA COUR STATUE :

1. Le commissaire aux brevets doit, conformément à l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, modifier les registres du Bureau des brevets liés au brevet canadien n° 2 503 570, délivré le 19 avril 2011, afin de corriger les noms des coinventeurs par l'ajout du nom de Masayuki Shibasaki.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme
Ce 15^e jour de mars 2019

Mélanie Vézina, traductrice

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2111-18
INTITULÉ : ASTELLAS PHARMA INC. c. COMMISSAIRE AUX
BREVETS
JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE PENTNEY
**DATE DES MOTIFS ET
DU JUGEMENT :** LE 19 FÉVRIER 2019

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Erin Creber
Jay Zakaib
Gowling WLG
Avocats
Ottawa (Ontario)

Procureur général du Canada

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LE DÉFENDEUR