

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20121203

**Dossier : T-1417-11
T-1748-11**

Référence : 2012 CF 1388

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2012

En présence de monsieur le juge O'Reilly

ENTRE :

BING BAKSH

demandeur

et

PROBIOHEALTH, LLC

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu

[1] Monsieur Bing Baksh prétend qu'en 2011, le commissaire aux brevets a injustement supprimé son nom de la demande de brevet canadien n° 2 503 510 [le brevet 510], où il était inscrit en qualité d'inventeur. Par précaution, il a déposé à la fois un appel et une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision.

[2] Le brevet 510 se rapporte à des bactéries probiotiques utilisées comme suppléments nutritifs. En 1999, M. Yoshiteru Kiode, associé directeur de Probiohealth, LLC, a dit à M. Baksh qu'il tentait d'encapsuler une souche bactérienne particulière d'acide lactique, mais qu'il avait du mal à en maintenir la stabilité et la viabilité. M. Baksh a alors laissé entendre qu'une suspension dans l'huile pourrait résoudre ces problèmes.

[3] Les deux hommes ont fini par convenir que M. Baksh fournirait un système d'emballage à liaison instantanée et purge à l'azote pour le probiotique tandis que Probiohealth, par l'entremise d'un sous-traitant, le D^r Satyanarayan Naidu, se consacrerait aux aspects touchant la suspension huileuse.

[4] Le D^r Naidu a déterminé que certaines huiles avaient un effet prébiotique inattendu, stimulant l'activité des bactéries probiotiques. En 2002, Probiohealth a déposé une demande relativement à l'invention se rapportant à l'effet protecteur et prébiotique de certaines huiles sur les bactéries probiotiques encapsulées selon le processus de M. Baksh. Le brevet était demandé par Probiohealth; le D^r Naidu et M. Baksh étaient nommés comme co-inventeurs. Cette demande est finalement devenue la demande de brevet 510.

[5] En 2006, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada [OPIC] a demandé à Probiohealth de prouver qu'elle était la représentante légale des inventeurs. Le D^r Naidu a cédé ses droits à Probiohealth, ce que M. Baksh a refusé de faire.

[6] Probiohealth a également volontairement modifié sa demande de brevet 510 pour y annuler les revendications se rapportant au système d'encapsulation de M. Baksh. Ce dernier a de nouveau produit ces revendications dans une demande de brevet complémentaire distincte qui a été initialement refusée avant d'être accueillie lors d'un contrôle judiciaire (*Vita-Herb Nutraceuticals Inc c Canada (PG)*, 2010 CF 1203).

[7] En 2009, le commissaire a accepté de supprimer le nom de M. Baksh de la demande de brevet 510, à la demande de Probiohealth. M. Baksh s'est toutefois opposé à cette démarche, signalant que Probiohealth n'avait pas joint à sa demande une preuve par affidavit comme l'exigeait le paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4 (voir l'annexe contenant les dispositions citées). Il a déposé un appel et une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du commissaire.

[8] En 2010, le commissaire et M. Baksh ont fini par régler leur différend : M. Baksh consentait à mettre un terme à ses contestations judiciaires tandis que le commissaire acceptait de revenir sur sa décision de lui retirer la qualité de co-inventeur dans la demande de brevet 510.

[9] Cependant, Probiohealth a ensuite déposé une deuxième demande visant à supprimer le nom de M. Baksh qui était désigné comme co-inventeur dans le brevet 510. Dans sa lettre, Probiohealth indiquait que le cabinet d'avocats Gowling Lafleur Henderson était son seul représentant autorisé et que, conformément au paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, les correspondances futures ne devaient être adressées qu'à ce cabinet, aucune copie ne devant être transmise à des tierces parties.

[10] Cette fois-ci, Probiohealth a fourni à l'appui de sa demande un affidavit souscrit par le D^f Naidu, conformément au paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*. Le D^f Naidu y soutenait qu'il était le seul inventeur au regard des revendications restantes du brevet 510. Ses découvertes ne résultaient que des expériences qu'il avait conçues et réalisées, et n'avaient aucun rapport avec le système d'encapsulation de M. Baksh, qui faisait l'objet d'une demande de brevet complémentaire distincte.

[11] En 2011, le commissaire adressait à Probiohealth une lettre confirmant que le nom de M. Baksh ne figurait plus comme co-inventeur sur le brevet 510. M. Baksh interjette appel et sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

[12] À mon avis, le contrôle judiciaire est le recours approprié. Cependant, je ne vois aucune raison d'infirmier la décision du commissaire et dois donc rejeter la demande de M. Baksh.

[13] Quatre questions se posent en l'espèce :

- i. La décision du commissaire est-elle susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire?
- ii. Le commissaire était-il préclus de retirer à M. Baksh la qualité de co-inventeur?
- iii. Le commissaire a-t-il traité M. Baksh de manière inéquitable?
- iv. La décision du commissaire était-elle déraisonnable?

[14] Les présents motifs se rapportent à l'appel et à la demande de contrôle judiciaire de M. Baksh (dossiers de la Cour T-1417-11 et T-1748-11). La version originale des motifs sera versée au dossier T-1417-11, alors qu'une copie sera versée au dossier T-1748-11.

II. Question n° 1 –La décision du commissaire est-elle susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire?

[15] Probiohealth a demandé au commissaire qu'il rende une décision aux termes du paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*. Elle a tenté de le convaincre que le D^r Naidu était le seul inventeur au regard du brevet 510 et que M. Baksh ne devait donc pas être nommé comme co-inventeur. Le commissaire a fait droit à cette demande.

[16] Toute décision rendue sous le régime du paragraphe 31(3) peut être portée en appel devant la Cour fédérale (paragraphe 31(6)). Si Probiohealth n'avait pas réussi à convaincre le commissaire, elle aurait pu interjeter appel de la décision.

[17] Cependant, le paragraphe 31(6) n'accorde aucun droit d'appel aux tiers.

[18] La situation en l'espèce est analogue à celle qui avait cours dans l'arrêt *Ordre des architectes de l'Ontario c Association of Architectural Technologists of Ontario*, 2002 CAF 218. La Cour d'appel fédérale avait alors estimé, dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, que ceux qui n'avaient pas la qualité de partie ou d'intervenant dans la procédure initiale ne pouvaient exercer de droit d'appel (aux paragraphes 40 à 42). Le

recours approprié consistait donc à présenter une demande de contrôle judiciaire. Il en va de même pour M. Baksh.

[19] Je rejeterai donc l'appel de M. Baksh et n'examinerai ses observations qu'au regard de sa demande de contrôle judiciaire.

[20] Je dois souligner cependant que, sauf rares exceptions, seule la preuve soumise au décideur peut être examinée lors d'une demande de contrôle judiciaire. Je ne saurais donc tenir compte de l'affidavit déposé par M. Baksh dans le cadre de sa première demande de contrôle judiciaire. Même si cet affidavit était annexé à l'entente de règlement intervenue entre le commissaire et lui en 2010, il n'a pas été soumis au commissaire lorsque Probiohealth a présenté sa seconde demande pour que le nom de M. Baksh soit retiré du brevet 510. Je ne peux donc pas en tenir compte, pas plus que je ne peux examiner le contre-interrogatoire auquel il a donné lieu.

III. Question 2 – Le commissaire était-il préclus de retirer à M. Baksh la qualité de co-inventeur?

[21] Monsieur Baksh fait valoir que le commissaire était préclus de lui retirer, à la demande de Probiohealth, la qualité de co-inventeur puisqu'il avait consenti à ne pas le faire dans l'entente de règlement de 2010. D'après lui, le commissaire ne pouvait pas revenir sur sa décision simplement parce que Probiohealth a présenté une seconde demande. Un affidavit dans lequel M. Baksh revendiquait la paternité de l'invention était joint à l'entente de règlement; ainsi par cette entente, le commissaire approuvait implicitement sa revendication.

[22] Par conséquent, M. Baksh soutient que les circonstances obligeaient à tout le moins le commissaire à l'inviter à présenter des observations avant de lui retirer la qualité d'inventeur de manière discrétionnaire, comme l'y autorise le paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*.

[23] À mon avis, l'entente de règlement n'empêchait pas le commissaire de retirer par la suite à M. Baksh la qualité de co-inventeur. Le commissaire a reconnu que la décision initiale aux termes de laquelle le nom de M. Baksh avait été retiré était incorrecte, car Probiohealth n'avait pas joint à sa demande l'affidavit requis par le paragraphe 31(3). Il a donc accepté de revenir sur sa décision à la condition que M. Baksh mette un terme aux procédures judiciaires qu'il avait intentées. Dans une lettre du 27 mai 2010 (une semaine avant le règlement) adressée à Probiohealth, le commissaire expliquait qu'il revenait sur sa décision parce que

[TRADUCTION] « les dispositions de l'article 31 de la *Loi sur les brevets* n'ont pas été strictement respectées », ce qui laisse croire qu'il annulait sa décision pour des motifs techniques, et non parce qu'il était convaincu que M. Baksh était réellement un co-inventeur.

[24] L'entente de règlement ne faisait donc pas obstacle à la seconde demande de Probiohealth et n'empêchait pas le commissaire d'y faire droit. L'entente antérieure ne garantissait rien à M. Baksh quant à l'issue de toute demande future. Ainsi, le commissaire n'était pas préclus d'accueillir la seconde demande de Probiohealth (*Aurchem Exploration Ltd c Canada*, (1992), 91 DLR (4th) 710 (CF 1^{re} inst.), au paragraphe 13). Le commissaire aurait d'ailleurs été mal venu de s'engager à rejeter une future demande à laquelle on aurait joint un affidavit et qui l'aurait convaincu qu'un inventeur dont le nom figurait dans la demande n'avait pris aucune part à l'invention.

IV. Question 3 – Le commissaire a-t-il traité M. Baksh de manière inéquitable?

[25] Monsieur Baksh affirme que le commissaire l'a traité de manière inéquitable parce qu'il ne lui a pas donné la possibilité de présenter des observations en réponse à la demande de Probiohealth. Du fait de l'entente de règlement, il pensait légitimement qu'il était désigné à bon droit comme inventeur sur le brevet 510. Par conséquent, le commissaire était tenu de l'inviter à présenter des observations lorsque la seconde demande était à l'étude.

[26] Je ne suis pas d'accord.

[27] La seule demanderesse nommée sur le brevet 510 était Probiohealth. Les noms du D^r Naidu et de M. Baksh y figuraient à titre de co-inventeurs, ce qui signifiait qu'ils étaient visés par la définition de « demandeur » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Cependant, le D^r Naidu avait cédé ses droits à Probiohealth, il n'était donc plus demandeur. N'ayant pas ainsi cédé ses droits, M. Baksh conservait donc sa qualité de demandeur. Et parce qu'il n'avait pas cédé ses droits, la demande de brevet était au point mort. Probiohealth ne pouvait poursuivre la demande de brevet que si M. Baksh lui céda ses droits ou qu'il ne figurait plus comme co-inventeur.

[28] C'est pourquoi Probiohealth a tenté, en vertu du paragraphe 31(3), de retirer à M. Baksh la qualité de co-inventeur – il n'aurait alors plus la qualité de « demandeur » et Probiohealth pourrait poursuivre seule la demande de brevet.

[29] Le paragraphe 31(3) n'envisage pas la tenue d'une audience ou la réception d'observations d'autres parties intéressées. La question est de savoir si l'autre demanderesse (Probiohealth) pouvait convaincre le commissaire, par un affidavit, que le nom de M. Baksh ne devait plus figurer à titre de co-inventeur. Le commissaire n'a donc pas eu tort de n'examiner que l'affidavit du D^r Naidu. Il n'a pas traité M. Baksh de manière inéquitable, mais s'est simplement conformé aux exigences de la *Loi sur les brevets*.

[30] Par ailleurs, M. Baksh ne pouvait s'attendre légitimement à pouvoir présenter des observations. Tout d'abord, le paragraphe 6(1) des Règles empêchait le commissaire de communiquer avec une partie non autorisée. Cette disposition prévoit qu'il « ne communique qu'avec le correspondant autorisé [...] et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci [...] ». En l'occurrence, le correspondant autorisé était le cabinet Gowlings représentant Probiohealth. Ensuite, le commissaire ne pouvait examiner que la preuve par affidavit présentée par la demanderesse et n'était pas autorisé à considérer l'affidavit de M. Baksh.

[31] Enfin, le commissaire n'était pas tenu de fournir des motifs à M. Baksh ou à toute autre partie non autorisée. Probiohealth aurait pu prétendre que des motifs devaient lui être communiqués si le commissaire avait refusé sa demande, mais je ne suis pas saisi de cette question.

[32] Je signale aussi que M. Baksh pouvait se prévaloir d'autres recours. Il aurait pu présenter une demande fondée sur le paragraphe 31(4) pour que son nom soit ajouté à titre de co-inventeur, ou il aurait pu demander à faire corriger le registre des brevets en vertu de l'article 52.

V. Question 4 – La décision du commissaire était-elle déraisonnable?

[33] Monsieur Baksh soutient que la décision du commissaire de lui retirer la qualité de co-inventeur était déraisonnable parce qu'indéfendable au regard des faits et du droit. Il soutient encore une fois que le commissaire aurait dû examiner l'affidavit du D^f Naidu en fonction du sien. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu être convaincu que le D^f Naidu était le seul inventeur du brevet 510.

[34] Je ne peux conclure que la décision du commissaire était déraisonnable.

[35] Premièrement, le commissaire n'était pas tenu d'examiner les deux affidavits. En fait, comme je l'expliquais plus haut, il ne pouvait le faire. Selon la *Loi sur les brevets*, si le demandeur restant parvient à convaincre le commissaire grâce à une preuve par affidavit qu'il est le seul inventeur, il peut alors poursuivre la demande de brevet par lui-même. Pour trancher cette question, le commissaire ne pouvait communiquer avec des personnes non autorisées, notamment M. Baksh, ni examiner leurs observations.

[36] Deuxièmement, l'affidavit du D^f Naidu était suffisant pour étayer la décision du commissaire : l'auteur y expliquait que la contribution de M. Baksh à l'invention se limitait au système d'encapsulation (qui faisait l'objet d'une demande de brevet complémentaire). Le D^f Naidu a découvert les effets prébiotiques de certaines huiles comestibles lorsque combinées à des bactéries probiotiques. Bien qu'il soit possible que M. Baksh ait initialement eu l'idée

d'utiliser des émulsions huileuses pour résoudre les problèmes de viabilité et de stabilité, cela ne faisait pas partie de l'objet de la demande de brevet 510.

VI. Conclusion et décision

[37] Comme je l'ai déjà expliqué, l'appel de M. Baksh est rejeté, car il ne peut interjeter appel de la décision du commissaire.

[38] De plus, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'entente de règlement précédente conclue avec M. Baksh n'empêchait pas le commissaire de lui retirer la qualité de co-inventeur. Le commissaire ne pouvait considérer les observations de M. Baksh et il ne l'a donc pas traité inéquitablement en rendant sa décision sans s'y attarder. Par ailleurs, la décision du commissaire n'était pas déraisonnable, mais constituait une issue défendable au regard des faits et du droit.

[39] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. L'appel est rejeté.
2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

Annexe

Loi sur les brevets, LRC 1985, ch P-4

Patent Act, RSC 1985, c P-4

Procédure quand un codemandeur se retire

Procedure when one joint applicant retires

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.

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.

Codemandeurs

Joining applicants

(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 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.

(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 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.

[...]

...

Appel

Appeal

(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.

(6) An appeal lies to the Federal Court from the decision of the Commissioner under this section.

Jurisdiction de la Cour fédérale

Jurisdiction of Federal Court

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.

Règles sur les brevets, DORS/96-423

6. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

Patent Rules, SOR/96-423

6. (1) Except as provided by the Act or these Rules, for the purpose of prosecuting or maintaining an application the Commissioner shall only communicate with, and shall only have regard to communications from, the authorized correspondent.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1417-11 et T-1748-11

INTITULÉ : BING BAKSH c
PROBIOHEALTH, LLC

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 octobre 2012

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS : Le 3 décembre 2012

COMPARUTIONS :

Paul Smith
Lawrence Chan

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Sartorio
James Green

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smiths IP
Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE