



Date : 20210409

Dossier : T-1560-20

Référence : 2021 CF 307

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

CAE INC.

demanderesse

et

COMMISSAIRE AUX BREVETS

défendeur

JUGEMENTS ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Conformément à l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c P-4 (la Loi), la demanderesse, CAE Inc. (CAE), sollicite l'ajout de Marc-André Proulx et de Dac Toan Ho à titre de coinventeurs du brevet canadien n° 3,000,463 (le brevet 463), étant donné que leurs noms étaient absents de la demande en raison d'une omission produite par inadvertance ou par erreur.

[2] CAE est l'unique propriétaire du brevet 463.

[3] Le brevet 463 a été délivré le 8 janvier 2019 relativement à la demande canadienne n° 3,000,463 déposée le 6 avril 2018 (la demande canadienne), qui revendiquait la priorité sur le fondement de la demande américaine n° 15/942,404 déposée le 30 mars 2018 (la demande américaine).

[4] La demande américaine désigne quatre coinventeurs : Jean-François Delisle, Antoine Dufour, Marc-André Proulx et Dac Toan Ho.

[5] Par inadvertance ou par erreur, sans qu'il y ait eu intention de tromper ou de causer un délai, Marc-André Proulx et Dac Toan Ho ont été erronément omis en tant qu'inventeurs dans la demande canadienne.

[6] La demande canadienne a donné lieu au brevet 463, lequel omet également erronément Marc-André Proulx et Dac Toan Ho, ne mentionnant que deux des quatre inventeurs, à savoir Jean-François Delisle et Antoine Dufour.

[7] M. Proulx et M. Ho sont tous deux des inventeurs de l'invention, tout comme Jean-François Delisle et Antoine Dufour.

[8] Les quatre inventeurs, y compris M. Proulx et M. Ho, ont été correctement inscrits dans la demande américaine.

[9] L'erreur, à savoir l'omission de M. Proulx et de M. Ho à titre de coinventeurs dans la demande canadienne ainsi que dans le brevet 463 qui en a résulté, a été portée à l'attention de CAE après la délivrance du brevet 463 et à la suite d'une vérification interne effectuée par l'avocat canadien de CAE.

[10] M. Proulx confirme qu'il est l'un des coinventeurs du brevet 463 et consent à ce que son nom soit ajouté en cette qualité à l'égard du brevet 463.

[11] M. Ho confirme qu'il est l'un des coinventeurs du brevet 463 et consent à ce que son nom soit ajouté en cette qualité à l'égard du brevet 463.

[12] De plus, M. Proulx et M. Ho reconnaissent mutuellement leur rôle dans l'invention et consentent à ce qu'ils soient tous deux ajoutés comme coinventeurs du brevet 463.

[13] M. Proulx et M. Ho confirment que l'ensemble de leurs droits, titres et intérêts dans l'invention a, en tout temps, été la propriété de CAE.

[14] Tous les droits relatifs à l'invention qui fait l'objet du brevet 463 appartiennent à CAE.

[15] Le défendeur, à savoir le commissaire aux brevets, a reçu signification de la demande et ne prend pas position, n'a pas déposé de documents et n'a pas participé aux procédures de la présente demande.

II. Question en litige

[16] La Cour devrait-elle ordonner que les dossiers du Bureau des brevets relatifs au brevet 463 soient modifiés pour corriger les noms des coinventeurs en y ajoutant les noms de M. Proulx et M. Ho, conformément à l'article 52 de la Loi?

III. Analyse

[17] Une fois le brevet délivré, les corrections relatives à la paternité de l'invention relèvent exclusivement de la compétence de la Cour fédérale.

[18] L'article 52 de la Loi confère à la Cour fédérale le pouvoir de modifier ou de radier toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet, y compris les erreurs concernant la paternité.

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.

[19] La demanderesse est une « personne intéressée » au sens de l'article 52 de la Loi, puisqu'elle est l'unique propriétaire du brevet 463.

[20] La Loi ne précise pas le critère à appliquer aux demandes présentées en vertu de l'article 52 de la Loi. Toutefois, en ce qui concerne les demandes d'ajout ou de retrait d'un

inventeur, la Cour a examiné le paragraphe 31(4) de la Loi, qui porte sur l'ajout de demandeurs à une demande de brevet en instance.

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 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.

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 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.

[21] Le brevet 463 divulgue et revendique l'utilisation d'un système de correspondance par simulation pour déterminer une pluralité de mesures de rendement.

[22] M. Proulx et M. Ho ont contribué à l'invention et ont fourni des affidavits à cet effet. La preuve par affidavit de M. Proulx et de M. Ho est suffisante, car il n'est pas nécessaire de fournir une preuve par affidavit pour chaque inventeur dans le cadre d'une demande présentée à la Cour fédérale en vertu de l'article 52 pour corriger la paternité d'un brevet qui a été délivré.

[23] De plus, M. Proulx et M. Ho sont déjà désignés à titre de coinventeurs dans la demande américaine, à l'égard de laquelle le brevet 463 revendique la priorité.

[24] M. Proulx et M. Ho consentent à être ajoutés à titre de coinventeurs à l'égard du brevet 463.

[25] M. Proulx et M. Ho ont tous deux contribué à l'invention, ont été nommés inventeurs dans la demande américaine et ont cédé à CAE tous leurs droits relatifs à l'invention.

[26] Après la délivrance du brevet 463, c'est au cours d'une vérification interne que CAE a remarqué que M. Proulx et M. Ho avaient été erronément omis en tant qu'inventeurs du brevet 463.

[27] Cette erreur découle d'une omission par inadvertance de nommer M. Proulx et M. Ho dans la demande canadienne qui a donné lieu à la délivrance du brevet 463.

[28] Je conclus que M. Proulx et M. Ho devraient être ajoutés à titre de coinventeurs du brevet 463.

JUGEMENT dans le dossier T-1560-20

LA COUR ORDONNE que :

1. Le commissaire aux brevets modifie les registres du Bureau des brevets concernant le brevet canadien n° 3,000,463 délivré le 8 janvier 2019 afin d'ajouter Marc-André Proulx et Dac Toan Ho à titre de coinventeurs.

2. Le tout sans dépens.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B, trad. a.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1560-20

INTITULÉ : CAE INC. c COMMISSAIRE AUX BREVETS

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE conformément à l'article 369 des *Règles des Cours fédérales* À OTTAWA (ONTARIO)

JUGEMENTS ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS : LE 9 AVRIL 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Erin Creber
Philippe Matziorinis

POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER :

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

POUR LE DÉFENDEUR