

BREVETS

PRATIQUE

Requêtes des défendeurs conformément aux règles 221 et 118 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles), visant à faire radier la déclaration de la demanderesse et à rejeter l'action de la demanderesse — La demanderesse a prétendu être une co-inventrice d'une invention en raison de la relation contractuelle avec la défenderesse Dual Spiral Systems (DSS) ou d'une relation de travail avec le défendeur Castillo — La demanderesse était active dans la fabrication et la distribution d'équipements de moulage de plastique — DSS était active dans la conception et le développement d'équipements de production de pellicule plastique — Les parties ont noué une relation d'affaires en vertu de laquelle Castillo devait offrir ses services en matière de recherche, de conception et de développement, et DSS devait fournir des services de programmation informatique et de modélisation à la demanderesse — Suite à des travaux réalisés dans le cadre de ces ententes, une nouvelle technologie a été inventée portant sur un « système de moulage à co-extrusion » — Le brevet américain a été accordé et indiquait Castillo comme l'unique inventeur — La demanderesse a allégué notamment que Castillo a ignoré ou refusé ses demandes d'exécuter une cession de tous les droits attachés au brevet américain à Alpha Marathon Technologies Inc. — La demanderesse a cherché à obtenir des dommages-intérêts et des réparations, notamment une déclaration selon laquelle elle était la propriétaire de l'invention, et une injonction interdisant aux défendeurs de contrefaire la demande de brevet américain — Les défendeurs ont contesté le fait que la demanderesse ait joué un quelconque rôle dans la découverte de l'invention et le fait que Castillo était un employé de la demanderesse — Ils ont attiré l'attention sur les modalités de l'entente de collaboration indiquant que Castillo était un entrepreneur indépendant — Ils ont allégué notamment que la Cour fédérale (C.F.) n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes étant donné que celles-ci portaient sur un différend au sujet de la propriété d'un brevet américain, et soulevaient des questions relatives au droit des contrats — Les principales questions en litige étaient celles de savoir si la C.F. avait compétence pour statuer sur les actions de la demanderesse et si l'action devait être rejetée — La C.F. n'était pas compétente — Les exigences essentielles à respecter pour que la C.F. ait compétence ont été énoncées dans *ITO-Int'l Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc.*, [1986] 1 R.C.S. 752 (*ITO*), expliquées et appliquées dans *Windsor (City) c. Canadian Transit Co*, 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617 — La nature essentielle de la demande de la demanderesse était un jugement déclaratoire et une injonction concernant la propriété d'une invention — L'art. 20(2) de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, ne prévoit pas d'attribution de compétence par une loi pour ce différend — La question dans la présente affaire n'était pas simplement celle de savoir si les questions contractuelles « s'inscrivaient » dans les demandes globales ou si elles étaient simplement accessoires; mais c'était aussi celle de savoir si les demandes globales étaient, « en essence et en substance », dans le champ de compétence de la Cour — L'art. 20(2) ne donne pas à la C.F. une compétence concurrente dans toutes les circonstances lorsqu'un recours équitable est demandé concernant « tout brevet d'invention » — La demanderesse a invoqué l'arrêt *Kellogg Company c. Kellogg*, [1941] RCS 242, pour soutenir que l'art. 20(2) donne à la C.F. une compétence lorsqu'un recours équitable est demandé concernant « tout brevet d'invention » — Toutefois, ces termes devaient être examinés dans le contexte de la décision dans son ensemble et en tenant compte des faits dans l'arrêt *Kellogg* — Dans l'arrêt *Kellogg*, l'objet de la demande était une demande de brevet canadien en cours — Le

recours sollicité dans cette affaire était sous l'autorité de l'art. 44 de la *Loi sur les brevets, 1935* — L'interprétation vaste et littérale du précurseur de l'art. 20(2) énoncée dans l'arrêt *Kellogg*, en particulier pour ce qui est de la formule « un recours est sollicité sous l'autorité d'une loi du Parlement du Canada ou en vertu de la *common law* ou en *equity* » n'a pas été abordée dans la jurisprudence plus récente — La jurisprudence plus récente a confirmé que, pour établir une attribution de compétence par une loi, le recours sollicité doit découler de la loi fédérale — La jurisprudence ne soutient pas la notion selon laquelle l'art. 20(2) prévoit une attribution de compétence par une loi pour toute action en vertu de laquelle une partie demande un quelconque recours équitable concernant tout brevet d'invention — La demanderesse doit d'abord trouver la base juridique de la demande dans une loi fédérale — La C.F. n'a pas compétence pour faire des déclarations au sujet de la propriété d'inventions revendiquée dans un brevet étranger, pour lequel il n'existe aucun équivalent canadien, parce que la *Loi sur les brevets* ne donne pas cette autorité à la C.F. — Dans la présente affaire, le recours de la demanderesse n'a pas été créé ou reconnu par une loi du Parlement du Canada ou en vertu de la *common law* ou en *equity* traitant d'un sujet relevant du pouvoir de légiférer du fédéral — En ce qui concerne les brevets, la seule loi fédérale pertinente est la *Loi sur les brevets* — Il n'y a rien dans la *Loi sur les brevets* qui crée le recours sollicité par la demanderesse concernant la propriété de l'invention — La *Loi sur les brevets* ne permet pas à la C.F. de statuer sur les questions de la paternité d'une invention tant que la partie n'a pas demandé à obtenir une protection par brevet au Canada — La première étape du critère *ITO* n'a pas été remplie — La *common law* fédérale portant sur la paternité de l'invention ne s'appliquait pas pour trancher les demandes — Les demandes de la demanderesse se fondaient sur la relation contractuelle ou de travail alléguée — Elles ne se fondaient pas sur une loi du Canada — Requête faite conformément à la règle 221 accueillie.

ALPHA MARATHON TECHNOLOGIES INC. C. DUAL SPIRAL SYSTEMS INC. (T-632-05, 2017 CF 1119, juge Kane, ordonnance en date du 8 décembre 2017, 40 p.)