



IPIC Case Summary: *Corlac Inc v. Weatherford Canada Inc*, 2011 FCA 228

Charlotte McDonald, Gowling WLG (Canada)

This is an appeal from a patent infringement action and invalidity counterclaim. The technology at issue was a drive system used for rotary oil pumps. At trial, the patent was held to be valid, infringed and owned by the respondents. Seven issues were raised on appeal: claims construction; anticipation; obviousness; witness credibility; inventorship; misrepresentations to the patent office; and adverse inferences.

IPIC intervened on the issue of whether the good faith requirement of subsection 73(1)(a) of the *Patent Act* could be used to invalidate an issued patent. The appellants argued that technical noncompliance should be sufficient for abandonment of a patent both during prosecution and post-issuance.

The Federal Court of Appeal confirmed that subsection 73(1)(a) of the *Patent Act* cannot be used to invalidate an issued patent. It requires an applicant to reply in good faith to an examiner's requisition during the prosecution of a patent application, and if the applicant fails to reply in good faith to an examiner's requisition, the application is deemed abandoned. After the patent is issued, subsection 53(1) must be used to invalidate a patent based on allegations of misrepresentation to the Patent Office. These two provisions are mutually exclusive. As the trial judge had found the inventor's misstatement regarding a second unnamed inventor was immaterial in the circumstances of the case, the patent was held valid.

On balance, the FCA held that the respondents were successful, but allowed the appeal with respect to the indirect infringement of claim 17, sending the matter back for redetermination.

Résumé de cas (IPIC) : *Corlac Inc c. Weatherford Canada Inc*, 2011 CAF 228

Charlotte McDonald, Gowling WLG (Canada)

Cet appel a été interjeté à l'encontre de la décision d'un juge de la Cour fédérale relativement à une action pour contrefaçon et une demande reconventionnelle concernant un brevet. La technologie en question était un « Ensemble d'étanchéité pour pompes à huile, et la méthode d'utilisation connexe ». Au procès, le juge a confirmé que le brevet était valide et que les défendeurs l'avaient contrefait conjointement et solidairement. Sept (7) questions ont été soulevées dans l'appel : interprétation des revendications, divulgation antérieure (antériorité), évidence, crédibilité du témoin, paternité de l'invention, fausses représentations au Bureau des brevets et inférences défavorables (incitation).

L'IPIC a intervenu sur la question à savoir si l'exigence en matière d'omission de répondre de bonne foi de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* pouvait être utilisée pour invalider un brevet délivré. Les appelants ont prétendu que la non-conformité technique devrait être suffisante pour justifier l'abandon d'un brevet pendant le processus de demande d'un brevet et après sa délivrance.



La Cour d'appel fédérale (CAF) a confirmé que l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* ne pouvait pas être utilisé pour invalider un brevet délivré. L'alinéa en question stipule que le demandeur doit répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur et que si le demandeur omet de le faire, sa demande est réputée abandonnée. Suite à la délivrance du brevet, le paragraphe 53(1) doit être utilisé pour invalider un brevet en se fondant sur des allégations de fausses déclarations faites au Bureau des brevets. Ces deux (2) dispositions sont mutuellement exclusives. Au procès, le juge avait conclu que la déclaration inexacte de l'inventeur concernant un deuxième inventeur non nommé était sans importance dans les circonstances de l'affaire et il a confirmé que le brevet était valide.

Tout compte fait, la CAF a conclu que les intimés avaient en grande partie gain de cause, mais il a accueilli l'appel relativement à la décision du juge sur la violation de la revendication 17, tout en renvoyant la question de la contrefaçon de la revendication 17 au juge concerné pour qu'il rende une nouvelle décision.