

LE STATUT DE PETITE OU DE GRANDE ENTITÉ D'UN BREVETÉ/DEMANDEUR AU CANADA

Garabed Nahabedian et Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Le 13 août 2001, dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)*, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, par l'honorable juge Eleanor R. Dawson, a rendu une décision (2001FCT879) concernant le statut de «petite entité» ou «grande entité» du titulaire d'un brevet délivré et du demandeur d'une demande en instance au Bureau canadien des brevets.

L'article 2 des *Règles sur les brevets (1996)* stipule qu'une «petite entité» signifie :

Une entité dotée d'au plus cinquante (50) employés ou une Université.
La présente définition exclut les entités suivantes:

- a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une Université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;
- b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus 50 employés ou à une Université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une Université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière.

© CIPS, 2001.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2001 (vol 5, n° 4). Publication 068.041F.

Le montant des droits gouvernementaux à payer pour i) le dépôt d'une demande de brevet, la requête d'examen d'une demande ou la délivrance du brevet, ii) une demande internationale, iii) une requête en réexamen d'un brevet et iv) le maintien en état d'un brevet (ou annuités) est fonction du statut de «*petite entité*» ou de «*grande entité*» du demandeur/breveté.

Dans cette affaire *Dutch*, la Cour fédérale a considéré que le paiement «insuffisant» des taxes de maintien (annuités) dans un brevet et une demande de brevet a créé une situation qui a causé l'abandon définitif du brevet et de la demande.

Les faits considérés par la Cour fédérale étaient les suivants :

Dans le brevet délivré et la demande en cause, des annuités avaient été payées jusqu'à une «certaine date», en considérant que le breveté/demandeur était une *petite entité*, et ceci malgré le fait que le breveté/demandeur était devenu, à cause d'un contrat de licence et selon la définition de petite entité au Canada, une *grande entité*. Suite à cet état de fait, le breveté/demandeur a décidé de demander rétroactivement la correction de la situation, en versant les montants additionnels nécessaires au Bureau canadien des brevets, pour amener son statut à *grande entité*. Le Bureau des brevets a accepté les montants additionnels.

Dans le cadre d'un litige, le brevet et la demande incriminés ont été examinés par la Cour fédérale. Cette dernière a considéré que le Commissaire n'avait pas autorité pour accepter les montants additionnels, puisque :

- ces montants additionnels n'avaient pas été payés dans les limites fixées par la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, c. P-4) (ci-après: la «Loi») et les Règles, et ils n'avaient pas été payés en même temps que la surtaxe et la taxe de rétablissement nécessaires ; et
- les montants additionnels avaient été payés après l'expiration de la période de grâce d'un (1) an qu'accorde la Loi et les Règles pour éviter la péremption du brevet et l'abandon irrévocable de la demande.

Cette décision confirme l'importance de tenir compte dans les meilleurs délais du statut correct de *petite entité* ou de *grande entité* ou de tout changement de statut d'un demandeur/breveté pour que la situation puisse être examinée et que le Commissaire puisse être avisé de tout changement à ce sujet, si nécessaire.

Les points suivants doivent plus particulièrement être considérés dans le cadre de cette détermination du statut de *petite entité* ou de *grande entité* d'un breveté ou demandeur :

- Un paiement d'annuité « insuffisant » est considéré par le Bureau canadien des brevets comme étant un non-paiement.
- La conséquence d'un tel paiement « insuffisant » est l'abandon du dossier (brevet ou demande).
- Le statut de *petite entité* ou de *grande entité* d'un breveté/demandeur ne peut pas être corrigé par le paiement d'une taxe additionnelle, dans une situation où il est question d'annuités, après l'expiration de la période de grâce d'un (1) an.
- Le Commissaire n'a pas autorité ou discrétion, en ce qui concerne le paiement des annuités, d'accepter un paiement correctif d'une taxe officielle au-delà de la période fixée par la Loi et les *Règles*.
- Le défaut de payer l'annuité prescrite à temps ne peut être corrigé que durant la période de grâce d'un (1) an prévue par la Règle 152 des *Règles*.
- Le délai pour le paiement des annuités n'est pas « prolongeable » (Article 27.1(1) de la Loi et Règles 154(1) et 157 pour les demandes et Article 46(1) et Règles 100(1) et 102 pour les brevets). Ceci revient à dire que si une taxe de maintien (annuité) n'est pas payée à temps, ni un brevet ni une demande ne peuvent être sauvés d'une « péremption » ou d'un « abandon irrévocable » à moins que les mesures nécessaires soient prises dans la période de grâce d'un (1) an pour, dans le cas d'un brevet, payer la taxe de maintien en question accompagnée de la surtaxe nécessaire et, dans le cas d'une demande en instance, payer la taxe de rétablissement accompagnée de l'annuité due.

La décision du tribunal ci-haut mentionnée concerne en particulier le non-paiement des taxes de maintien dans un dossier (brevet ou demande). Il y a d'autres situations dans lesquelles des taxes officielles sont dues. Suite à cette décision, il est très important de faire attention aux situations concernant le statut (petite ou grande entité) d'un demandeur ou breveté, et aux situations dans lesquelles des taxes officielles sont dues et au délai fixé par la Loi et les *Règles sur les brevets*.

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

