

LA PORTÉE DU TERME «UNIVERSITÉ» AU SENS DES RÈGLES CONCERNANT LA LOI SUR LES BREVETS

Marcel Naud*

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

Au Canada, la tarification applicable aux petites entités pour le dépôt de brevets est moindre que celle applicable aux grandes. À l'égard d'une invention, les *Règles concernant la Loi sur les brevets* (ci-après les «Règles») définissent une petite entité comme étant, sauf exception, l'entité dotée d'au plus 50 employés **ou une université**. Ceci a eu pour effet d'inciter certaines entités, par exemple les centres de recherche universitaires affiliés à une université, à se qualifier comme petite entité quand elles déposent un brevet afin de se prévaloir des avantages tarifaires associés à ce statut, en interprétant la portée du terme «université», au sens des Règles, de façon large et libérale.

Cette façon de faire comportait jusqu'à tout récemment peu de risques puisqu'il était possible pour une entité qui, dans les faits, ne se qualifiait pas de petite entité au sens des Règles, de remédier rétroactivement au défaut de payer le tarif applicable aux grandes entités, dans la mesure où l'entité en question était de bonne foi. Mais depuis la décision rendue dans l'affaire *Dutch Industries* (voir: *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879), il est devenu clair qu'en cas de contestation par un tiers de la validité du brevet au motif que l'entité n'a pas payé le tarif qui lui était applicable, ce défaut est sanctionné par la perte des droits découlant du dépôt du brevet. À cet égard, la Cour énonce que: «(i)t does not appear reasonable to conclude that the failure of the patentee/patent applicant to correctly advise the Commissioner as to the right to claim small entity status should result in more advantageous treatment being afforded to the patentee/patent applicant (the more advantageous treatment being to allow a top-up payment to be made after the expiration of the grace period).»

© CIPS, 2002.

* 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 Printemps 2002 (vol 6, n° 2). Publication 068.046F.

Cette situation a rendu nécessaire le fait de définir le plus exactement possible la portée du terme «université» pour éviter que des entités déclarent erronément se qualifier de petite entité et s'exposent ainsi au risque de perdre les droits découlant de leurs dépôts de brevets. En effet, il existe une probabilité réelle que les entités dont le statut est ambigu ne puissent être considérées comme ou assimilées à des universités et donc ne puissent se prévaloir de la tarification applicable aux petites entités.

La portée usuelle du terme «université»

Il existe pratiquement autant de définitions du terme «université» qu'il existe de dictionnaires. Cependant, certains éléments de ces définitions sont récurrents, notamment les activités d'enseignement et d'études dans des domaines de haut savoir et l'attribution conséquente de diplômes de divers degrés. Or, en l'absence d'une définition légale ou contractuelle, les tribunaux n'hésitent pas à recourir aux dictionnaires pour donner un contexte d'interprétation à une notion. Aussi, bien que les définitions d'université dans les dictionnaires ne soient pas déterminantes, elles comportent tout de même une certaine pertinence. Par exemple, le *Black's Law Dictionary* (6^e édition) définit une université de la façon suivante (notre traduction): «une institution de haut savoir, consistant en un ensemble de collèges regroupés sous une seule organisation corporative et gouverne, fournissant de l'enseignement en arts et sciences et dans les professions savantes et décernant des diplômes.»

La portée légale du terme «université»

Dans la *Loi sur la taxe d'accise* fédérale (voir: L.R.C. 1985, ch. E-15), l'université a été définie comme une «institution reconnue qui décerne des diplômes, **y compris** l'organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l'institut de recherche d'une telle institution.» En anglais, cette définition devient: «*a recognized degree-granting institution or an organization that operates a college affiliated with, or a research body of, such an institution.*»

Selon cette définition, dont l'application certaine ne dépasse pas la *Loi sur la taxe d'accise*, une université comporte 3 principaux attributs, à savoir (1) le fait d'être une institution, (2) reconnue (3) qui décerne des diplômes. Le concept d'institution connote l'idée d'une entité «instituée» au sens où elle est créée par une forme d'autorité publique et non de la simple volonté d'individus; le concept de reconnaissance quant à lui connote l'idée que cette autorité publique consacre législativement le statut universitaire accordé à cette institution; enfin, le concept de «décerner des diplômes» connote l'idée qu'il s'agit là de l'objet même de cette entité, ou à tout le

moins un aspect à la base de sa raison d'être, avec les activités que cela présuppose. Il s'agit d'attributs cumulatifs.

Par ailleurs, l'emploi de l'expression «or» dans la version anglaise et de l'expression «y compris» dans la version française ont une portée extensive, ce qui tend à indiquer que l'absence d'une telle précision aurait autrement eu pour effet d'exclure les entités visées par cette extension de la définition.

De la même façon, il semble possible d'inférer de l'absence de définition légale du terme «université» dans les *Règles* l'intention du législateur de ne pas étendre la portée de ce terme de la même façon que dans la *Loi sur la taxe d'accise*.

Au niveau provincial, la *Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire* (voir: L.R.Q. ch. E-14.1) énumère à son article 1 une liste d'entités qui sont reconnues comme des établissements d'enseignement de niveau universitaire. Le fait d'avoir favorisé cette expression au lieu du terme plus simple d'université apparaît révélateur du fait que ces deux notions ne sont pas interchangeables; ainsi, la portée de la première est nécessairement plus grande que celle de la seconde, puisque les facultés, écoles ou instituts de certains des établissements énumérés dans la loi sont gérés par des personnes morales distinctes de celles qui administrent ces établissements et sont eux-mêmes des établissements d'enseignement de niveau universitaire, sans nécessairement être pour autant des universités.

L'article 2 de cette loi pour sa part établit clairement que, pour pouvoir décerner un diplôme universitaire, il faut soit être un établissement visé à l'article 1 ou un représentant d'un tel établissement ou encore une personne morale ou un organisme à qui ce pouvoir a été conféré par le Parlement. Il s'agit donc d'un pouvoir réservé exclusivement à ces entités, ce qui en fait un attribut significatif dans la qualification du caractère «universitaire» d'une entité.

Enfin, la *Loi sur la santé et les services sociaux* (voir: L.R.Q. ch. S-4.2) permet à certains centres hospitaliers d'acquérir le statut de centre hospitalier universitaire. Il ne semble toutefois pas logique de conclure que le seul fait de l'acquisition de ce statut fait en sorte que ce centre hospitalier devient une université, et ce nonobstant le niveau d'intégration avec les programmes universitaires de l'université avec laquelle ce centre est affilié. Ceci tend encore à indiquer que certaines entités peuvent avoir un statut universitaire sans pour autant être une université.

La portée jurisprudentielle du terme «université»

Dans l'affaire *Re City of London* (voir: *Re City of London and Ursuline Religious of the Diocese of London*, (1964) 1 O.R. 587 (O.C.A.)), la Cour d'appel d'Ontario a considéré que le Collège des Ursulines ne pouvait se prévaloir d'une exemption fiscale au niveau de l'évaluation foncière prévue pour les universités à l'*Assessment Act* (R.S.O. 1960, c.23).

Le juge a débuté son analyse de la question en rappelant qu'en matière fiscale, une personne qui revendique un avantage sur la base d'une exemption prévue dans une loi «*must bring himself clearly within the four corners of the exonerating clauses*», et qu'en ces matières, il incombe donc à la personne qui revendique le bénéfice associé à l'exemption de démontrer **clairement** qu'elle a droit à cette exemption.

Sans pouvoir automatiquement étendre la portée de ce principe à une loi dont l'objet même serait autre chose que la perception de taxes en vue du financement de services publics, il y a lieu de croire à la lecture de ce jugement qu'un doute sur le droit d'une entité de se prévaloir du bénéfice associé au statut de petite entité ne sera pas résolu en sa faveur, précisément en raison de l'incertitude qui entoure la question. Ceci est d'autant plus vrai que les sommes perçues en vertu du tarif sont vraisemblablement affectées au financement du service d'enregistrement et de maintien des brevets.

Par ailleurs, dans l'affaire précitée, le fait que le collège ne décernait pas lui-même les diplômes, bien qu'il ait été affilié à l'université de Western Ontario pour fournir des cours menant à l'octroi de tels diplômes, s'est avéré déterminant dans la décision de déclarer cette entité comme n'étant pas une université.

Cette position n'est pas irréconciliable avec la position prise dans l'arrêt britannique *St. David's College, Lapeter v. Ministry of Education* (voir: (1951) 1 All E.R. 559) sur laquelle la Cour d'appel de l'Ontario s'est appuyée pour rendre sa décision. Dans cette affaire, le juge n'avait pas qualifié l'entité visée d'université, car sa Charte ne faisait pas état de ce statut, bien qu'il reconnaisse que l'entité présentait plusieurs attributs propres à une université.

Il faut retenir de l'affaire *Re City of London* que même le fait pour une entité d'offrir de l'enseignement pouvant être crédité à des étudiants en vue de l'octroi d'un diplôme par l'université à laquelle l'entité est affiliée ne suffit pas pour lui conférer le statut d'université.

Conclusion

Aux fins de l'application des *Règles*, le statut d'université apparaît comme une dichotomie pure et simple qui permet ou non à une entité de bénéficier de la

tarification applicable aux petites entités. Toutefois, la réalité tend à indiquer que cette qualification en est plutôt une de degré que de genre. Autrement dit, en cas de litige entourant la validité d'un brevet pour ce motif, il est possible qu'une entité qui prétend se qualifier d'université aux fins des Règles ait à faire valoir qu'elle présente **clairement** les attributs qui lui confèrent un degré de parenté suffisant avec une université pour qu'elle puisse être qualifiée comme telle.

Les attributs les plus déterminants semblent être (1) le fait d'avoir été institué par une autorité publique, (2) de jouir d'un statut universitaire reconnu par cette autorité et (3) de décerner des diplômes. Au surplus, l'affaire *Re City of London* constitue un précédent assez significatif à l'effet qu'il ne suffit pas d'être une entité affiliée à une université et dispenser des cours pouvant mener à l'obtention d'un diplôme octroyé par cette université pour se qualifier d'université. Certaines définitions du terme «université» ouvrent même la porte à un argument selon lequel les institutions de niveau universitaire qui ne décernent des diplômes que dans une seule branche du savoir (e.g. commerce, ingénierie) ne pourraient être qualifiés d'université.

Ainsi, pour l'instant, il est impossible d'établir avec certitude les critères définitifs qui seraient utilisés par un tribunal pour évaluer cette question. Dans un article traitant spécifiquement du problème (voir: *What is a «university» for «small entity» purposes in Canadian patent law?*, (1997) 14 C.I.P.R. 75), l'auteur Sheldon Burshtein conclut: *«It appears that the most important criterion in qualifying an institution as a university is its ability to grant degrees. (...) However, many institutions affiliated with universities do not qualify themselves as universities. This would be particularly true of related entities that are set up expressly for the purpose of commercializing research conducted at a university but that do not grant degrees.»*

Vraisemblablement, lorsqu'un tribunal ou le législateur aura à se prononcer, des critères aussi objectifs que possible devraient être retenus pour l'élaboration d'un «test», afin de permettre aux entités concernées de déterminer avec certitude leurs droits et obligations eu égard aux Règles. Cette détermination de critères objectifs pourrait toutefois se faire au détriment des entités dont le statut est présentement incertain, mais qui tiennent à se prévaloir du statut de petite entité.

L'issue d'un débat sur la question pour toutes les entités qui gravitent autour d'une université, en particulier celles qui ne décernent pas de diplômes, comporte un très haut niveau d'incertitude, et, à moins que de nouveaux développements ne surviennent, il y a lieu d'interpréter la notion d'université restrictivement. En fait, d'ici à ce que la question soit tranchée, la différence, quelle qu'elle soit, entre les tarifs applicables aux grandes et aux petites

entités dans l'obtention ou la maintenance d'un brevet ne saurait raisonnablement justifier de courir le risque qu'un brevet soit invalidé au motif que le tarif applicable n'a pas été payé.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

