

À QUEL MOMENT UNE PERSONNE DOIT-ELLE REVENDIQUER LE STATUT DE *PETITE ENTITÉ* EN VERTU DES *RÈGLES SUR LES BREVETS* ?

Nathalie Jodoin et Philippe Laporte*
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

Il est fréquent qu'une personne, au moment où elle dépose une demande de brevet au Canada, puisse revendiquer le statut de *petite entité* en vertu des *Règles sur les brevets* (ci-après les «Règles») mais qu'elle perde le bénéfice de ce statut subséquemment. Jusqu'à ce que la Cour fédérale en décide autrement dans la décision *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, (2002) 1 F.C. 325, (2001) 209 F.T.R. 260, (2001) 14 C.P.R. (4th) 499, un demandeur courait peu de risque à revendiquer le statut de *petite entité* au moment du dépôt d'une demande puisqu'il était toujours possible de remédier rétroactivement au défaut de payer le tarif applicable aux *grandes entités* s'il s'avérait qu'il ne respectait pas la définition de *petite entité*. Au soutien de cet usage bien établi, le directeur adjoint de la direction des brevets s'exprimait ainsi dans un *affidavit* déposé au tribunal de première instance dans l'affaire *Dutch Industries* :

«L'usage courant à la Direction des brevets consiste et a toujours consisté à accepter ces paiements en pareil cas, et le paiement de ces montants supplémentaires a également été accepté dans le présent cas.»
 (traduction libre)

Tout a basculé lorsque, dans cette même affaire, la section de première instance de la Cour fédérale a renversé les décisions du Commissaire des brevets qui avait accepté de tels paiements rétroactifs après l'expiration du délai de rétablissement prévu aux Règles. La Cour avait du même coup déclaré que le brevet et la demande de brevet en instance, pour lesquels le détenteur des droits, *Barton No-Till Disk Inc.*, avait payé les annuités rétroactivement selon le tarif des *grandes entités* pour les six années précédentes, étaient réputés abandonnés pour cause de non-paiement des

© CIPS, 2003.

* 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 2003 (vol 7, n° 2). Publication 068.053F.

taxes périodiques. Dès lors, *Dutch Industries* pouvait repousser une action en contrefaçon intentée par *Barton No-Till Disk Inc* et *Flexi-Coil Ltd*.

Selon la section de première instance de la Cour fédérale, les dispositions applicables établissaient clairement les balises à respecter pour le montant et les délais de paiement des taxes périodiques. Il n'y avait pas de doute pour la Cour que les délais devaient être respectés et que le législateur avait explicitement envisagé la possibilité d'une erreur dans le paiement des taxes périodiques en prévoyant un délai de rétablissement de un an. Devant des dispositions aussi explicites, la Cour estimait que le Commissaire ne jouissait pas du pouvoir discrétionnaire d'accepter un montant de taxe inférieur aux taxes exigibles et qu'il ne pouvait pas permettre de combler ce déficit après l'expiration du délai de rétablissement prévu. En conséquence, les décisions du Commissaire devaient être annulées. La Cour ne retenait pas non plus les arguments d'injustice des défendeurs préférant plutôt donner effet aux textes en vigueur en soulignant au passage que le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* prévoyait aussi, très explicitement, l'impossibilité de proroger les délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques. Le brevet était déclaré invalide et la demande de brevet en instance était déclarée abandonnée par le tribunal. Les dossiers étaient retournés au Commissaire pour réévaluation.

Cette décision de la Cour a eu l'effet d'une véritable bombe. D'une part, elle était inattendue, remettant en question un usage bien établi du Commissaire et d'autre part, elle créait une incertitude autour de la validité de nombreux brevets. Plus personne ne risquerait de revendiquer le statut de *petite entité* à l'avenir de peur de subir le même sort.

Par un jugement unanime, la Cour d'appel fédérale a renversé en partie cette décision de première instance avec une nouvelle interprétation des dispositions relatives à la *petite entité*. *L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada* est aussi intervenu en appel, inquiet qu'il était que la décision de première instance puisse faire invalider des brevets en vigueur pour lesquels le Commissaire avait déjà accepté de tels paiements rétroactifs.

Reprenant une analyse littérale des dispositions pertinentes, la Cour d'appel fédérale constate aussi que le législateur fédéral n'a prévu aucune disposition traitant des conséquences du paiement incomplet des taxes périodiques ni aucune autorisant expressément le Commissaire à déterminer s'il acceptera des paiements à valoir après l'expiration du délai. Elle confirme aussi que le Commissaire n'a pas l'autorité pour permettre ces paiements après l'expiration du délai.

La Cour ne confirme toutefois pas le jugement de première instance pour autant. Le juge Sharlow, s'exprimant au nom de la Cour, n'est pas d'accord

avec la prémisse sous-jacente de la décision de première instance à l'effet que le statut du demandeur en tant que *petite entité* puisse changer au fil du temps. Selon son interprétation, le juge considère plutôt qu'une personne qui répond aux critères de la *petite entité* au moment du dépôt de sa demande de brevet doit garder ce statut relativement à cette demande tant qu'elle reste en instance et aussi longtemps que le brevet en découlant demeure valide.

La Cour souligne aussi qu'aucune disposition ne requiert une révision du statut d'une personne en tant que *petite entité* ou *grande entité* à tout autre moment, du moins en ce qui concerne les taxes de maintien.

Soulignant la complexité et le manque de précision de la définition de la *petite entité* telle que rédigée dans les Règles, la Cour est d'avis qu'il existe toujours un risque réel de se tromper lorsqu'un demandeur revendique le statut de *petite entité*. Celui qui croit à tort y avoir droit s'expose à de graves conséquences à moins que l'erreur soit découverte dans l'année. La Cour considère aussi comme une omission frappante le fait qu'une définition aussi détaillée n'indique jamais le moment auquel le statut du demandeur doit être déterminé.

Après considération des hypothèses présentées devant la Cour, le juge en vient à la conclusion que le statut du demandeur se détermine une seule fois pour chaque demande de brevet, au moment où le régime des brevets entre en jeu pour la première fois. Généralement ce sera au moment du dépôt de la demande. Pour un même demandeur, le statut n'a pas à être révisé au moment du paiement de chacune des annuités.

Selon la nouvelle interprétation du tribunal, un demandeur pourra toujours perdre ses droits dans une demande de brevet s'il revendique erronément le statut de *petite entité* au moment où le régime des brevets entre en jeu et qu'il en paie le tarif. Ce risque ne se présente toutefois qu'une seule fois, plutôt que d'être multiplié par le nombre de fois où les taxes périodiques deviennent exigibles. Le juge Sharlow s'exprimait en ces mots :

«In my view, the relevant statutory provisions should be interpreted in such a way that a person who meets the definition of «small entity» when the patent regime is first engaged (generally when submitting a patent application) maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term.»

La Cour n'a pas jugé bon de trancher la question relative à l'autorité du Commissaire pour faire enquête au sujet des demandeurs qui revendiquent le statut de *petite entité*.

La Cour n'expose pas explicitement ce qu'elle entend par «moment où le régime des brevets entre en jeu pour la première fois». Si la date de dépôt d'une demande régulière au Canada, tel que le mentionne la Cour, ne pose pas de problème, l'application de cette décision à une demande PCT qui entre en phase nationale nous semble plus ambiguë.

Mais en appliquant rigoureusement les dispositions pertinentes de la Loi quant à la détermination de la date de dépôt des demandes PCT et les dispositions des Règles, à la partie II, traitant spécifiquement des demandes PCT, il appert que la date à laquelle il faudra se référer pour déterminer le statut du demandeur est la date accordée par l'office récepteur de la demande internationale.

De plus, *Le Recueil de pratique du Bureau des brevets* stipule explicitement que «la date effective de dépôt d'une demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international, et non pas la date de son entrée dans la phase nationale au Canada.»

Cette décision vient donc préciser la marche à suivre et il est maintenant clair que le statut d'un demandeur doit être déterminé une seule fois à l'initiation du processus. Cette règle s'applique autant pour les demandes déjà en instance et les brevets déjà délivrés que pour les demandes futures. Ainsi, selon cette décision, un demandeur qui se qualifie de « petite entité » au moment d'initier le processus de demande garde ce statut au fil du temps et, s'il demeure propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, il peut continuer de payer les taxes requises selon le tarif de « *petite entité* »

Il est cependant important de mentionner que puisque la Cour n'a pas traité de la question de cession ou de changement de propriétaire, il est recommandé, lorsque le brevet ou la demande de brevet est transféré à un nouveau propriétaire, de déterminer le statut de ce nouveau propriétaire et de payer les taxes requises en conséquence.

De notre côté, nous recommandons dans tous les cas de toujours rester prudent et, dans le doute, de payer les taxes requises en vertu du statut de *grande entité* pour éviter de mettre inutilement en péril les droits éventuels découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet. Ce faisant, il faut réaliser qu'il ne sera plus possible de revendiquer le statut de *petite entité* par la suite parce que le tribunal a confirmé que si le demandeur revendique le statut de *petite entité* par erreur, cette erreur est irrémédiable. Le Commissaire ne pourra pas permettre la révision du statut au-delà du délai de grâce prévu de un an.

La Cour d'appel fédérale confirme aussi qu'il n'y a pas de moyen pour corriger la situation des demandeurs qui ont revendiqué le statut de *petite entité* erronément, il y a plus d'un an, pour des demandes en instance ou des brevets

déjà délivrés. Dans ces cas, la validité demeure vulnérable selon l'interprétation de la Cour d'appel fédérale.

Une demande d'autorisation d'appel a été déposée par *Dutch Industries* en date du 5 mai dernier devant la Cour suprême du Canada; il reste maintenant à savoir si le plus haut tribunal du pays sera du même avis, s'il accepte de se pencher sur cette affaire.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

