

DEUX CERTITUDES AU CANADA: LA MORT ET L'OBLIGATION DE BIEN PAYER SES TAXES DE MAINTIEN DE BREVET

Adam Mizera*

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

La Cour fédérale du Canada a récemment rejeté une demande de contrôle judiciaire en appel d'une décision du Commissaire des brevets qui avait déclaré un brevet de la compagnie pharmaceutique F. Hoffman-La Roche AG (ci-après « Hoffman-La Roche ») périmé pour cause de non-paiement des taxes de maintien réglementaires à l'intérieur des délais réglementaires. L'affaire *F. Hoffman-La Roche AG c. Canada (Commissaire des brevets)* (2003 C.F. 1381 (25 novembre 2003, le juge O'Reilly)) illustre bien comment les tribunaux au Canada sont stricts dans l'application d'une loi qui laisse malheureusement peu d'ouverture à une partie pour corriger une erreur ou un défaut dans le paiement de taxes de maintien de brevet. Cette tendance des tribunaux peut être mise en évidence encore plus lorsque contrastée avec une jurisprudence américaine beaucoup plus clémentine envers la partie fautive dans une situation similaire. Cependant, cette clémence n'est possible que grâce à une loi américaine sur les brevets plus flexible qui est rédigée de manière à permettre la correction de paiements incorrects dans plusieurs situations où la partie agit de bonne foi.

Hoffman-La Roche était propriétaire d'un brevet canadien no. 1,291,429 émis originalement en 1991. En 1995, Hoffman-La Roche soumet au Commissaire des brevets une demande de redélivrance reliée à ce brevet. Cette demande est acceptée en 1998 et le brevet est redélivré avec un nouveau numéro, soit 1,340,121.

Cependant, Hoffman-La Roche avait incorrectement considéré que son brevet redélivré avait un statut similaire à un nouveau brevet. L'article 46 de la *Loi sur les brevets* crée l'obligation pour un titulaire de brevet de payer des taxes périodiques. Pour le cas d'un nouveau brevet délivré au titre d'une

© CIPS, 2004.

* 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 Hiver 2004 (vol 8, n° 1). Publication 068.059F.

demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989, il n'y a aucun montant à payer la première année suivant la première année de délivrance du brevet. Ensuite, un montant devient exigible la deuxième année et chaque année après. Les *Règles* prévoient aussi des augmentations dans ces taxes à partir des cinquième, dixième et quinzième anniversaires de la délivrance du brevet. Dans le cas d'un brevet redélivré, le calendrier de paiement des taxes est basé sur la date de délivrance du brevet original, et non sur la date de délivrance du brevet redélivré, tel que le croyait Hoffman-La Roche. Si un paiement n'est pas effectué à l'intérieur du délai réglementaire, le titulaire du brevet a un an de délai de grâce pour effectuer un paiement en retard, accompagné d'une surtaxe. De plus, dans une telle situation, le Bureau des brevets a l'habitude d'informer un titulaire de brevet du défaut de paiement avec un avis. Malheureusement pour Hoffman-La Roche, un tel avis n'a pas été envoyé à l'intérieur du délai nécessaire pour corriger le défaut : ce n'est que plus de deux ans après la date à laquelle était dû le premier paiement que le Commissaire a entrepris des mesures pour informer Hoffman-La Roche du défaut de paiement et de l'annulation du brevet qui en a résulté. Ainsi, Hoffman-La Roche et le Commissaire des brevets ont tous les deux erré dans cette affaire.

Le tribunal n'a trouvé aucune ambiguïté dans la loi qui permettrait d'interpréter les dispositions en cause en faveur de Hoffman-La Roche afin de corriger son manquement. En l'absence d'ouverture dans l'interprétation de la loi, Hoffman-La Roche a tenté de supplanter cette interprétation stricte du tribunal en proposant certains principes de common law. Ainsi, des arguments de justice naturelle, d'équité, de confiance légitime et d'*estoppel* ont été soumis par Hoffman-La Roche, mais ils ont tous été rejetés par la Cour. En effet, la Cour a déterminé que le Commissaire des brevets n'a aucune obligation d'envoyer des avis visant à informer les titulaires de brevet de leur défaut de payer des taxes de maintien. Rien ne permet alors au tribunal de contourner les conséquences néfastes de l'application d'une loi qui est claire.

Par contre, du côté des États-Unis, la loi américaine crée des concepts additionnels qui se rajoutent au principe d'un simple délai de grâce. En effet, la partie demanderesse peut rétablir son brevet dans les deux ans suivant le délai de grâce de six mois si elle peut démontrer que son retard était involontaire ou, à n'importe quel moment suivant le délai de grâce, si elle peut démontrer que son retard était inévitabile (voir 35 U.S.C. § 41 (c) (1)). Le fardeau de preuve à rencontrer pour rétablir le brevet devient de plus en plus élevé avec l'écoulement du temps suivant la date d'abandon présumé du brevet. Après deux ans, la bonne foi de la partie demanderesse qui n'avait pas abandonné le brevet intentionnellement n'est plus suffisante et la partie

doit alors démontrer que des mesures appropriées ont été entreprises par la partie pour assurer le paiement des taxes en temps opportun.

L'exemple qui suit est sensiblement similaire à l'affaire *Hoffman-La Roche* et démontre comment un tribunal américain peut arriver à une conclusion différente avec un texte de loi plus flexible envers une partie qui aurait manqué un paiement de taxe de maintien de brevet. L'affaire *Laerdal Medical Corp. c. Ambu Inc.* (34 USPQ (2d) 1140 (14 février 1995, U.S.D.C. Maryland) traite d'un litige entre deux compagnies relatif à la contrefaçon d'un instrument médical où une erreur administrative des agents du titulaire du brevet a fait en sorte que le premier paiement du brevet redélivré était incorrectement classifié comme étant dû en 1990, soit trois ans et demi suivant la date de redélivrance du brevet et non suivant la date de délivrance du brevet original. Sur réception du paiement tardif, le Bureau des brevets des États-Unis a refusé l'argent en indiquant que le brevet était périmé. A la suite de la soumission de deux pétitions, le brevet a été rétabli par le Bureau. Le tribunal a alors refusé de réviser la décision du Bureau à la demande d'Ambu Inc.

Ainsi, bien que le titulaire de brevet dans l'affaire *Laerdal* bénéficiait de moins d'arguments pour justifier son défaut de paiement par rapport aux circonstances de l'affaire *Hoffman-La Roche*, le brevet dans cette affaire américaine a pu être rétabli. Une telle ouverture à des concepts de délai involontaire ou inévitable n'existe pas dans la loi canadienne. C'est pourquoi les tribunaux canadiens doivent s'en tenir à une interprétation stricte de la loi. L'exemple américain ci-dessus illustre comment un principe ajouté au texte de loi peut avoir des conséquences positives envers une partie en défaut de paiement de taxes de maintien de brevet. Malheureusement, malgré toute la sympathie pour sa cause, nous sommes d'avis que Hoffman-La Roche aura de la difficulté à convaincre un tribunal canadien de décider autrement sans l'existence d'un amendement législatif. Néanmoins, Hoffman-La Roche a décidé d'en appeler de la décision de la Cour fédérale. Cette affaire est donc à suivre...

