

AVIS IMPORTANT : SOULAGEMENT POUR LES VICTIMES DE DUTCH INDUSTRIES

Isabelle Girard et Daniel C. Smith*
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

À la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale du 7 mars 2003 dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Le Commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc, et Flexi-Coil Ltd.*, (2003) 4 C.F. 67 (généralement appelée l'affaire *Dutch Industries*), les praticiens et les titulaires de brevet ont été laissés aux prises avec ce qui s'est révélé être un précédent tout à fait inquiétant, qui pourrait mener à l'invalidation de nombreux brevets et de demandes de brevet pour un défaut technique. Le projet de loi C-29, qui est entré en vigueur le 1^{er} février 2006, prévoit une période de temps limitée pour corriger les brevets affectés par la décision *Dutch Industries*.

Le problème

Au Canada, une réduction des taxes officielles devant être payées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada durant la vie du brevet est offerte aux titulaires se qualifiant de « petite entité », c'est à dire une société qui a moins de 50 employés ou une Université.

Dans l'affaire *Dutch Industries*, la Cour a déclaré que la taille d'une entité est déterminée une seule fois, quand la procédure de demande de brevet est engagée, et ne change pas malgré une modification ultérieure de la taille de l'entité, ou d'un changement de propriétaire du brevet ou de la demande de brevet. Ainsi, un demandeur ou un propriétaire se qualifiant de petite entité au moment du dépôt, pourra continuer de régler les taxes applicables selon les taux relatifs à une petite entité, pour la vie entière du brevet.

© CIPS, 2006.

* 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 2006 (vol 10, n° 1). Publication 068.071F.

Si l'impact de cette décision était limité à contredire la logique selon laquelle il était généralement considéré que les taxes applicables devraient changer selon le statut du demandeur, il n'y aurait probablement pas lieu d'en discuter plus amplement. Cependant, le cas *Dutch Industries* a aussi établi que le Commissaire n'a pas l'autorité légale pour accepter les prétendus paiements « top-up », soit ce qui jusqu'ici avait été fait pour corriger après coup les paiements faits par erreur au tarif applicable à une petite entité et qu'en outre, le défaut de payer une taxe suffisante, délibérément ou par inadvertance, est considéré comme le non-paiement de cette taxe, et peut donc avoir comme conséquence l'abandon irrévocable d'un brevet ou d'une demande de brevet.

La solution

Le projet de loi C-29, qui a reçu la sanction royale le 5 mai 2005 et est entré en vigueur le 1er février 2006, amende la *Loi sur les brevets* en y introduisant un nouvel article 78.6 qui rendra possible la rectification des erreurs faites par le passé lors du paiement de taxes officielles à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Selon cet article, pour la période entre le 1er février 2006 et le 1er février 2007, des paiements correctifs - pour chaque occasion antérieure où une taxe officielle a été réglée par erreur selon le tarif applicable à une petite entité - seront acceptés.

L'entrée en vigueur de cet article donne ainsi l'opportunité de corriger toutes les situations où un brevet ou une demande de brevet pourrait être vulnérable à une invalidation suite à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Dutch Industries*.

En raison de ce qui semble être, pour le moment, une offre de durée très limitée, il est important pour les détenteurs de brevet de revoir leurs portefeuilles de brevet et de vérifier que tous les paiements correctifs nécessaires soient faits avant le 1er février 2007, le cas échéant. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a d'ailleurs pris certaines initiatives afin d'aider la mise en œuvre du projet de loi C-29.

Premièrement, l'historique du paiement de taxes d'un brevet ou d'une demande de brevet publiée est maintenant disponible en ligne sur la base de données des brevets canadiens.

Deuxièmement, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a déjà commencé une campagne de sensibilisation par la poste, concernant l'exécution du projet de loi C-29. Les propriétaires de brevets et de demandes de brevet pour lesquels au moins une taxe a été payée selon le

tarif applicable à une petite entité seront avisés de la situation et seront invités à revoir leurs portefeuilles de brevet pour identifier les cas où des paiements correctifs pourraient être nécessaires.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

