



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

L'ABANDON, LA MORT ET LA RÉSURRECTION DE BREVETS AU CANADA

JEREMY LAWSON ET ROY MACHAALANY*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Une fois une demande de brevet déposée, elle doit être maintenue en bonne et due forme pour préserver l'expectative d'obtenir la protection par brevet convoitée. Pareillement, une fois un brevet octroyé, il doit être maintenu en bonne et due forme pour être exécutoire.

Au Canada, pour maintenir une demande ou un brevet en bonne et due forme, certains actes doivent être pris, tel que payer des taxes périodiques, déposer une requête d'examen, répondre aux rapports d'examen dans les délais prescrits. Pour ainsi dire, la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, c. P-4) et les *Règles sur les brevets* (D.O.R.S./96-423) fournissent des directives strictes et engendrent de lourdes conséquences pour les demandes et les brevets qui tombent en mauvais état.

Une demande de brevet est « abandonnée » lorsque le demandeur n'agit pas avant une échéance prescrite¹. Cependant, il existe une période de grâce de douze (12) mois permettant au demandeur de « rétablir » sa demande. Une demande abandonnée passe donc par une période d'oubli, une sorte de « brevet-purgatoire » pendant lequel elle est en mauvais état mais peut être rétablie. Une demande devient également abandonnée pour *chaque omission d'agir*, et ainsi, une demande peut être *multiplement abandonnée* si, par exemple, le demandeur, d'une part, ne répond pas aux rapports d'examen et, d'autre part, ne paie pas les taxes périodiques. Une demande doit donc être rétablie pour *chaque* abandon. Si une demande n'est pas rétablie à temps, elle devient « morte ».

L'expression « brevet expiré » s'apparente aux brevets délivrés qui ont été correctement maintenus, mais ont suivi leurs cours. Une « brevet périmé ou déchu » est celui qui ne donne plus aucun droit de monopole à son titulaire parce que les taxes périodiques n'ont pas été payées en temps utile.

Il est très difficile de « ressusciter » une demande morte ou un brevet périmé. Les tribunaux canadiens ont employé d'autres termes tels que la « réincarnation » et la « réanimation » pour insister que la récupération des droits de brevets perdus est extrêmement difficile. Aux États-unis, il y a des procédures pour rétablir des brevets « involontairement » ou « inévitablement » abandonnés. Ceci n'est pas le cas au Canada. Un

© CIPS, 2007.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2007 (vol. 11 n° 3) du cabinet. Publication 068.084.

¹ Voir paragraphes 73(1) et (2) de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, c. P-4) ainsi que l'article 97 des *Règles sur les brevets* (D.O.R.S./96-423)

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

obstacle majeur à la résurrection est que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) n'a aucune discrétion pour prendre en compte les mésaventures accidentelles résultant en une demande morte ou un brevet périmé.

Les tribunaux canadiens ont considéré la question de la résurrection, mais les circonstances ne les ont pas permis une telle justification.² En essayant de ressusciter les droits de brevets qui ont été accidentellement perdus, les titulaires de brevets ont soulevé comme argument que la *Loi sur les brevets* doit être interprétée en fonction de son objet, de son contexte et des principes de la Common Law, tels que l'équité, les attentes légitimes, l'« equity » et la fin de non-recevoir (« estoppel »), bien que ces efforts furent en vain.

La complexité des procédures d'abandon canadiennes exige un degré plus élevé de soin pour s'assurer que les droits de brevets demeurent en bonne et due forme. Les titulaires de brevets et leurs agents de brevets sont fortement conseillés d'archiver soigneusement leurs dossiers et de bien répondre aux requêtes de l'OPIC. Il semble en effet que des amendements législatifs seraient nécessaires pour donner aux Cours canadiennes ou à l'OPIC un pouvoir discrétionnaire pour ressusciter les demandes et les brevets.



² Voir *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, *Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd.*, (C.A.) [2003] 4 C.F. 67; *Eiba c. Canada*, 2004 CF 250, [2004] 3 R.C.F. 416; *Harry O. Wicks c. Le Commissaire aux brevets*, 2007 CF 222; *Hoffmann-La Roche c. Le Commissaire aux brevets*, 2003 CF 1381; *Fusion LLC c. Canada*, 2004 CF 645,

