

UN MONTANT INSUFFISANT D'ANNUITÉS PEUT ENTRAÎNER LA PÉREMPTION D'UN BREVET

Un premier commentaire sur les conséquences de l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Le Commissaire des brevets)*

Garabed Nahabedian, Laurent Carrière et Barry Gamache*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
55 St-Jacques, Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2
Tél. (514) 987-6242 - Fax (514) 845-7874

Courriel: marion@robic.com – Site Internet : www.robic.ca

Une décision récente de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a fait droit à une demande de contrôle judiciaire suite à une décision du Commissaire des brevets du Canada lequel avait accepté le paiement en retard d'un montant partiel d'annuités alors que la date fixée pour le paiement des annuités était révolue. Des montants erronés (en fait, des montants inférieurs à ceux qui étaient réellement dus) avaient été payés durant plusieurs années sur la prémisse que le breveté pouvait réclamer le statut de «petite entité» (et ainsi des montants d'annuités moins élevés) alors que tel statut ne lui était pas disponible¹.

Le 24 novembre 1994, le breveté Barton No-Till Disk Inc. («Barton») avait accordé une licence exclusive à Flexi-Coil Ltd. («Flexi-Coil») par laquelle les droits d'exploiter l'invention décrite dans le brevet canadien no 2,121,388 («le brevet '388») étaient concédés à Flexi-Coil. Le brevet '388 résultait d'une demande produite le 15 avril 1994 et fut délivré le 23 juillet 1996. Barton avait également concédé à Flexi-Coil des droits dans une invention décrite dans la demande canadienne no 2,146,904 («demande '904»).

Dans d'autres procédures initiées devant la Cour fédérale du Canada, il était allégué que Dutch Industries Ltd. avait contrefait le brevet '388. Dans sa défense à l'encontre de cette procédure, Dutch Industries Ltd. alléguait que le brevet '388 était périmé en raison du non paiement des annuités requises à l'intérieur des délais prescrits pour soumettre celles-ci. Les circonstances du non paiement de ces annuités étaient décrites

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2001.

* Tous membres du Groupe constitué du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Capsule publiée dans le numéro de janvier 2002 (vol. 14, no 2) de *Les cahiers de propriété intellectuelle*.

¹ *Dutch Industries Ltd. c. Le Commissaire des brevets*, (décision du 2001-08-13 de la juge Dawson dans les dossiers T-967-00 et T-968-00) ; citation neutre : 2001 F.C.T. 879 ; [2001] F.C.J. 1250 ; disponible sur le site Internet de la Cour fédérale du Canada à l'adresse URL <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi879.html>.

comme résultant du paiement de montants d'annuités insuffisants puisque le breveté réclamait le statut de *petite entité* alors que ce statut ne lui était pas disponible.

Les annuités payées en fonction du statut de *petite entité* furent payées par le breveté jusqu'au 29 mars 2000. À ce moment, les procureurs du breveté Barton écrivaient au Commissaire des brevets relativement au brevet '388 et à la demande '904 en indiquant que Barton ne pouvait réclamer le statut de *petite entité* et ce, depuis le 25 novembre 1994. Avec cette lettre, était annexée la balance des montants d'annuités qui auraient dû être payés par le breveté en fonction de son statut de grande entité et qui n'avaient pas été payés depuis le 25 novembre 1994. Le Commissaire des brevets a accepté ces paiements.

Les demandes de contrôles judiciaires furent initiées par Dutch Industries Ltd. qui réclamait des ordonnances annulant la décision du Commissaire d'accepter ces paiements rétroactifs et déclarant que tant le brevet '388 que la demande '904 n'étaient dorénavant plus en vigueur eu égard à l'omission de payer les annuités requises à l'intérieur des délais prescrits ainsi que l'omission de présenter une requête en rétablissement à l'intérieur des délais prescrits.

Relativement au brevet '388, la Cour a revu les dispositions applicables de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4 en vigueur à l'époque pertinente: Le paragraphe 27.1(1) mentionnait que «Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire». La *Loi sur les Brevets* mentionnait également qu'une demande était réputée abandonnée si les taxes réglementaires n'étaient pas acquittées avant l'expiration du délai réglementaire pour la période en cause. La Loi mentionnait de plus au paragraphe 27.1(3) que la présomption d'abandon était annulée sur dépôt au Commissaire par le demandeur d'une requête à cet effet dans le délai réglementaire et paiement des taxes réglementaires.

La Cour fit également référence à l'article 76.1 des *Règles sur les brevets* en vigueur à l'époque, laquelle se lisait en partie comme suit: «Les taxes requises pour maintenir en état la demande de brevet doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande au Canada». Les Règles prévoyaient que ces taxes «doivent être payées» avant l'expiration de chaque période précédemment mentionnée. Finalement, les Règles indiquaient (à l'époque pertinente) que la requête en rétablissement visée par le paragraphe 27.1(3) de la Loi devait être déposée dans les six (6) mois qui suivaient la date à laquelle la demande de brevet était réputée abandonnée. Bien que l'article 139 des Règles accordait au Commissaire une discrétion pour étendre certains délais relativement à d'autres sujets, telle discrétion n'existait pas en ce qui concerne les dispositions ci-haut mentionnées de l'article 76.1 des Règles (voir le paragraphe 76.1(6) en vigueur à l'époque).

Eu égard aux dispositions claires de la *Loi sur les brevets*, la Cour considéra qu'il y avait pour le breveté une obligation non équivoque de payer les annuités requises ainsi

qu'une conséquence claire de péremption si les annuités requises n'étaient pas payées à l'intérieur des délais fixés pour ce faire. De plus, la Cour considéra que toute requête en rétablissement aurait dû être initiée conformément aux Règles en vigueur à l'époque, c'est-à-dire à l'intérieur de la période de six (6) mois pour ce faire.

Eu égard à la conclusion que le Commissaire n'avait pas la discrétion pour accepter le paiement de la balance des annuités après l'expiration de la période pour requérir la requête en rétablissement, la Cour en vint à la conclusion que tant le brevet '388 que la demande '904 n'étaient dorénavant plus en vigueur.

Cette décision de la Cour est un avertissement sérieux aux brevetés ainsi qu'à leurs procureurs concernant le statut du breveté lequel peut influencer le tarif des annuités que doit payer le breveté. Afin de pouvoir mesurer toutes les implications de cet avertissement, nous ferons ci-après une révision des dispositions législatives présentement en vigueur visant le statut de *petite entité*.

L'article 2 des *Règles sur les brevets (1996)* stipule qu'une «petite entité» signifie :

Une entité dotée d'au plus cinquante (50) employés ou une université. La présente définition *exclut les entités suivantes*:

a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;

b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus 50 employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière. [Les italiques sont nôtres.]

Le montant des droits gouvernementaux à payer pour i) le dépôt d'une demande de brevet, la requête d'examen d'une demande ou la délivrance du brevet, ii) une demande internationale, iii) une requête en réexamen d'un brevet et iv) le maintien en état d'un brevet (ou annuités) est fonction du statut de «*petite entité*» ou de «*grande entité*» du demandeur/breveté.

Dans l'affaire que nous avons analysée, la Cour fédérale a considéré que le paiement « insuffisant » des taxes de maintien (annuités) dans un brevet et dans une demande de brevet a créé une situation qui a causé l'abandon définitif du brevet et de la demande.

Cette décision confirme l'importance de tenir compte dans les meilleurs délais du statut correct de *petite entité* ou de *grande entité* ou de tout changement de statut d'un demandeur/breveté pour que la situation puisse être examinée et que le Commissaire puisse être avisé de tout changement à ce sujet, si nécessaire.

Aujourd'hui, les points suivants doivent plus particulièrement être considérés dans le cadre de cette détermination du statut de *petite entité* ou de *grande entité* d'un breveté ou demandeur :

- Un paiement d'annuité « insuffisant » est considéré par le Bureau canadien des brevets comme étant un non-paiement.
- La conséquence d'un tel paiement « insuffisant » est l'abandon du dossier (brevet ou demande).
- Le statut de *petite entité* ou de *grande entité* d'un breveté/demandeur ne peut pas être corrigé par le paiement d'une taxe additionnelle, dans une situation où il est question d'annuités, après l'expiration de la période de grâce d'un (1) an.
- Le Commissaire n'a pas autorité ou discrétion, en ce qui concerne le paiement des annuités, d'accepter un paiement correctif d'une taxe officielle au-delà de la période fixée par la Loi et les *Règles sur les brevets (1996)*.
- Le défaut de payer l'annuité prescrite à temps ne peut être corrigé que durant la période de grâce d'un (1) an prévue par l'article 152 des *Règles*.
- Le délai pour le paiement des annuités n'est pas « prolongeable » (article 27.1(1) de la Loi et articles 154(1) et 157 des *Règles* pour les demandes et article 46(1) de la Loi et articles 100(1) et 102 des *Règles* en ce qui concerne les brevets). Ceci revient à dire que si une taxe de maintien (annuité) n'est pas payée à temps, ni un brevet ni une demande ne peuvent être sauvés d'une « péremption » ou d'un « abandon irrévocable » à moins que les mesures nécessaires soient prises dans la période de grâce d'un (1) an pour, dans le cas d'un brevet, payer la taxe de maintien en question accompagnée de la surtaxe nécessaire et, dans le cas d'une demande en instance, payer la taxe de rétablissement accompagnée de l'annuité due.

La décision du tribunal ci-haut mentionnée concerne en particulier le non-paiement des taxes de maintien dans un dossier (brevet ou demande). Il y a toutefois d'autres situations dans lesquelles des taxes officielles sont dues. Suite à cette décision, il est très important de faire attention aux situations concernant le statut (*petite* ou *grande entité*) d'un demandeur ou breveté, et aux situations dans lesquelles des taxes officielles sont dues et aux délais fixés par la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets (1996)*. Cette décision a fait l'objet d'un avis officiel de la part de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada qu'on peut retrouver, entre autres, au site internet de l'OPIC ainsi qu'à l'édition du 3 octobre 2001 du *Journal des marques de commerce*.

UN MONTANT INSUFFISANT D'ANNUITÉS PEUT ENTRAÎNER LA PÉREMPTION D'UN BREVET

UN PREMIER COMMENTAIRE SUR LES CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE *DUTCH INDUSTRIES LTD. c. CANADA* (*LE COMMISSAIRE DES BREVETS*)

(2002), 14-2 Les cahiers de propriété intellectuelle

Garabed Nahabedian
Laurent Carrière
Barry Gamache
LÉGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques
55 St-Jacques
Montréal (Québec)
Canada H2Y 3X2

283

Tél. (514) 987-6242
Fax (514) 845-7874
Courriel: marion@robic.com
Site Internet: www.robic.ca

© Garabed Nahabedian, Laurent Carrière et LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2001.
Ingénieur, agent de brevets et de marques de commerce, Garabed Nahabedian est l'un des associés principaux du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. auquel le cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHAD, s.e.n.c. est associé. Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, se.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Avocat, Barry Gamache est membre cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, se.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c

Ce document résulte d'une note de service et d'un commentaire jurisprudentiel et ne prétend donc pas exposer l'état complet du droit sur la question. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseil pour fins d'évaluer une situation particulière. Ce texte a été publié à titre de «capsule» à (2002), 14-2 *Les cahiers de propriété intellectuelle*.