

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

Nathalie Jodoin et Adam Mizera\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats  
**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce  
Centre CDP Capital  
1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Z 2B7  
Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874  
info@robic.com – www.robic.ca

1. Introduction
2. Résumé de l'affaire *F. Hoffman-LaRoche AG c. Canada*
3. Étude comparative avec le droit américain
4. Jurisprudence aux États-Unis
5. Conclusion

### 1. Introduction

La Cour fédérale du Canada a récemment refusé 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)*<sup>1</sup> 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 manquement dans un 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 clémente envers la partie fautive dans une telle situation similaire.

---

© Nathalie Jodoin et Adam Mizera, LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2004.

\* Avocate, ingénieure et agent de brevets, Nathalie Jodoin est associée du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Avocat, ingénieur et M.Ing. en génie mécanique, membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Les auteurs aimeraient remercier Chantale Pittarelli, en stage de formation professionnelle du Barreau du Québec auprès des mêmes cabinets, pour son aide dans la recherche de loi et de jurisprudence américaine. Capsule de jurisprudence publiée dans le numéro de mai 2003 des *Cahiers de propriété intellectuelle*.

<sup>1</sup> 2003 C.F. 1381 (25 novembre 2003, le juge O'Reilly).

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 plus de situations où la partie agit de bonne foi.

Le texte qui suit mettra en parallèle la situation qui existe des deux côtés de la frontière par rapport à ce sujet afin de montrer comment une différence dans le libellé de texte de loi peut avoir une influence sur l'attitude des tribunaux par rapport à des litiges relatifs aux conséquences des erreurs de paiement de taxes de maintien de brevet.

## **2. Résumé de l'affaire *F. Hoffman-La Roche AG c. Canada***

Hoffman-La Roche était propriétaire du brevet canadien numéro 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 le 1,340,121.

En 2002, Hoffman-La Roche reçoit un avis du Commissaire lui indiquant que le brevet redélivré est périmé pour cause de paiement incorrect des taxes de maintien. Hoffman-La Roche soutient que son erreur a été de bonne foi et dépose alors une demande à la Cour fédérale afin de renverser la décision du Commissaire.

Malheureusement pour Hoffman-La Roche, le texte de la *Loi sur les brevets*<sup>2</sup> est clair en ce qui a trait aux manquements d'un paiement de taxe de maintien. En effet, le paragraphe 46(2) de la *Loi* indique qu'« en cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé ». Bien qu'il existe un délai de grâce d'un an à l'intérieur duquel le breveté peut effectuer un paiement en souffrance en payant une surtaxe<sup>3</sup>, le contexte entourant l'affaire Hoffman-La Roche n'a pas permis à cette dernière d'effectuer un paiement approprié pour corriger son manquement.

En effet, 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. Dans le cas d'un nouveau brevet délivré au titre d'une demande de brevet déposé avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a aucun montant à payer la première année suivant

---

<sup>2</sup> L.R.C. 1985, ch. P-4.

<sup>3</sup> *Règles sur les brevets*, SOR/96-423, Art. 32 Ann. II.

l'année de délivrance du brevet. Ensuite, un montant devient exigible la deuxième année et chaque année suivante. Les *Règles* prévoient aussi des augmentations dans ces taxes à partir des cinquième, dixième et quinzième anniversaires de la délivrance du brevet<sup>4</sup>. 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. Cependant, tel que mentionné plus haut, si un paiement n'est pas effectué à l'intérieur du délai réglementaire, le titulaire du brevet bénéficie d'un délai de grâce d'un an 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 manquement 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 est résulté. Ainsi, Hoffman-La Roche et le Commissaire des brevets ont tous les deux erré dans cette affaire. Selon la preuve au dossier, la Cour conclut que les deux parties avaient initialement mal classifié le brevet comme un brevet nouveau et non un brevet redélivré.

Dans son analyse, la Cour fédérale rappelle les raisons justifiant l'existence du régime de paiement de taxes de maintien en référant à la décision de la Cour fédérale d'appel dans l'affaire *Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd*<sup>5</sup> (ci-après « *Dutch Industries* »), qui traitait d'un autre type d'erreur de paiement de taxes de maintien. En effet, dans cette affaire, des paiements de taxes pour une petite entité ont été payés alors que les frais pour une grande entité étaient dus. La Cour a jugé dans ce cas que le brevet était périmé et qu'un paiement tardif de la différence entre les frais pour une grande entité et ceux pour une petite entité n'était plus possible.

Dans *Dutch Industries*, la Cour a jugé que :

L'objet de la loi ne fait aucun doute en l'espèce. Les taxes exigibles en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. (...) Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré en vue de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins

---

<sup>4</sup> *Règles sur les brevets*, SOR/96-423, Art. 182 et Art. 32 Ann. II.

<sup>5</sup> 003 CAF 121.

une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état.<sup>6</sup>

L'analyse de la loi dans l'affaire *Dutch Industries* par la Cour d'appel fédérale était basée sur le principe que :

le devoir des tribunaux est de donner effet à l'intention du législateur, telle qu'elle est formulée dans le libellé de la Loi. Tout répréhensible que le résultat puisse apparaître, il est de notre devoir, si les termes sont clairs, de leur donner effet.<sup>7</sup>

Dans le cas présent, le tribunal n'a trouvé aucune ambiguïté dans la loi qui pouvait être interprétée 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 proposé que certains principes de common law pouvaient supplanter cette interprétation stricte du tribunal. Ainsi, des arguments de justice naturelle, d'équité, de confiance légitime et d'estoppel ont été soumis par Hoffman-La Roche, mais ceux-ci ont tous été rejetés par la Cour. En effet, la Cour a affirmé que le Commissaire des brevets n'a aucune obligation d'envoyer des avis pour informer les titulaires d'un brevet d'un défaut de paiement des taxes de maintien. Rien ne permet alors au tribunal de contourner les conséquences néfastes de l'application d'une loi qui est claire.

Cette position prise par la Cour n'est pas surprenante si on la compare aux décisions prises par d'autres instances dans le passé dans des situations analogues. Dans l'affaire *Re Ciba-Geigy AG Patent Application No. 524,633*<sup>8</sup>, la Commission d'appel des brevets a refusé de rétablir une demande de brevet qui avait été jugée comme étant abandonnée à la suite du défaut de payer la taxe finale dans les 6 mois suivant l'envoi de l'avis d'acceptation de la demande. Dans cette affaire, la demanderesse n'avait pas soumis de requête pour rétablir sa demande à l'intérieur du délai de grâce de 6 mois additionnels qui suivait le délai original de 6 mois et qui lui était accordé par la loi. Ce n'est que 14 mois après la date d'envoi de l'avis d'acceptation que le demandeur a reçu un avis du Bureau des brevets l'informant que sa demande était considérée comme abandonnée. La Commission d'appel a refusé la requête de la demanderesse pour établir que la date d'abandon était la date de 12 mois suivant l'envoi de l'avis d'acceptation, plutôt que les 6 mois suivant l'envoi, tel qu'établi clairement par la loi. Encore une fois, un

---

<sup>6</sup> *Supra*, note 5, par. 30.

<sup>7</sup> *Supra*, note 5, par. 41.

<sup>8</sup> 3 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 91 (CAB), 15 juillet 1993.

envoi tardif d'un avis du Bureau des brevets n'est pas considéré comme une cause suffisante pour rétablir une demande.

Dans les exemples cités ci-dessus, les parties se butent inévitablement aux conséquences claires du libellé de la loi. L'état du droit dans ce même domaine aux États-Unis démontre comment le texte de loi peut avoir une énorme influence sur le traitement de tels défauts de paiement des taxes de maintien et peut mener à des résultats différents.

### 3. Étude comparative avec le droit américain

La loi aux États-Unis établit un principe similaire à la loi canadienne sur les façons de remédier à un défaut de paiement des taxes de maintien d'un brevet avec l'existence d'un délai de grâce, mais avec un bémol, tel qu'il appert du texte de loi ci-dessous:

35 U.S.C. § 41 (c) (1)

The Director may accept the payment of any maintenance fee required by subsection (b) of this section which is made within twenty-four months after the six-month grace period if the delay is shown to the satisfaction of the Director to have been unintentional, or at any time after the six-month grace period if the delay is shown to the satisfaction of the Director to have been unavoidable. The Director may require the payment of a surcharge as a condition of accepting payment of any maintenance fee after the six-month grace period. If the Director accepts payment of a maintenance fee after the six-month grace period, the patent shall be considered as not having expired at the end of the grace period.<sup>9</sup>

Ainsi, 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 le délai était *involontaire* ou à n'importe quel moment suivant le délai de grâce, si elle peut démontrer que le délai était *inévitabile*.

Les règlements associés à cette loi fournissent des indices quant à la nature du caractère involontaire ou inévitable des délais décrits dans l'article 35 U.S.C. § 41 (c) (1):

1.378 Acceptance of delayed payment of maintenance fee in expired patent to reinstate patent.

---

<sup>9</sup> 35 U.S.C. § 41 (c) (1).

(a) The Commissioner may accept the payment of any maintenance fee due on a patent after expiration of the patent if, upon petition, the delay in payment of the maintenance fee is shown to the satisfaction of the Commissioner to have been unavoidable (paragraph (b) of this section) or unintentional (paragraph (c) of this section) and if the surcharge required by 1.20(i) is paid as a condition of accepting payment of the maintenance fee. If the Commissioner accepts payment of the maintenance fee upon petition, the patent shall be considered as not having expired, but will be subject to the conditions set forth in 35 U.S.C. 41(c)(2).

(b) Any petition to accept an unavoidably delayed payment of a maintenance fee filed under paragraph (a) of this section must include:

- (1) The required maintenance fee set forth in 1.20 (e) through (g);
- (2) The surcharge set forth in 1.20(i)(1); and
- (3) *A showing that the delay was unavoidable since reasonable care was taken to ensure that the maintenance fee would be paid timely and that the petition was filed promptly after the patentee was notified of, or otherwise became aware of, the expiration of the patent. The showing must enumerate the steps taken to ensure timely payment of the maintenance fee, the date and the manner in which patentee became aware of the expiration of the patent, and the steps taken to file the petition promptly.*

(c) Any petition to accept an unintentionally delayed payment of a maintenance fee filed under paragraph (a) of this section must be filed within twenty-four months after the six-month grace period provided in 1.362(e) and must include:

- (1) The required maintenance fee set forth in 1.20 (e) through (g);
- (2) The surcharge set forth in 1.20(i)(2); and
- (3) *A statement that the delay in payment of the maintenance fee was unintentional. (...)*<sup>10</sup>  
(Les italiques sont nôtres)

Certains énoncés du comité ayant participé à la rédaction de la loi clarifient le fardeau de preuve nécessaire dans ces cas :

---

<sup>10</sup> 37 C.F.R. 1.378.

(I)n order to avoid an inequitable loss of patent rights, the Commissioner is given the authority to accept payment of any maintenance fee after the six-month grace period if it is established that the delay in payment was unavoidable. It is intended that the Commissioner will issue regulations establishing guidelines for acceptance of a late payment. *After the expiration of a reasonable period of time, the patentee would bear a heavy burden of proof that the delay was unavoidable.*<sup>11</sup>  
 (Les italiques sont nôtres)

Ainsi, 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 étaient entreprises par la partie pour assurer le paiement des taxes en temps opportun. De plus, le Commissaire tiendra compte de la réaction de la partie suite à la réception de l'avis d'abandon. L'exemple qui suit est sensiblement similaire à l'affaire Hoffman-La Roche et démontre comment le tribunal 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.

#### 4. Jurisprudence aux États-Unis

L'affaire *Laerdal Medical Corp. c. Ambu Inc.*<sup>12</sup> (ci-après « *Laerdal* ») traite d'un litige entre deux compagnies relatif à la contrefaçon d'un instrument médical. Au cours du litige, une question a été soulevée sur la validité du brevet de Laerdal Medical Corp. Dans cette affaire, le brevet numéro 4,413,619 qui avait été accordé en 1983, avait été redélivré en 1987 sous le numéro 32,219. Selon le calendrier de paiement de taxes pour les brevets aux États-Unis, le premier paiement de taxe de maintien était dû en 1987, soit trois ans et six mois suivant la date de délivrance du brevet original et non du brevet redélivré. Une erreur administrative des agents du titulaire du brevet a fait en sorte que le premier paiement du brevet redélivré avait incorrectement été classifié comme étant dû en 1990, soit trois ans et demi suivant la date de redélivrance du brevet.

Sur réception du paiement tardif, le Bureau des brevets des États-Unis a refusé l'argent en indiquant que le brevet était périmé. À la suite de la soumission

<sup>11</sup> H.R. Rep. No. 542 à la p. 8, 1982 U.S.C.C.A.N. à la p. 772.

<sup>12</sup> 34 USPQ (2d) 1140 (14 février 1995, U.S.D.C. Maryland).

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.

Dans son opinion, la Cour souligne la raison d'être de l'existence des taxes de maintien, comme dans l'affaire *Hoffman-Laroche* :

The legislative history of the 1980 and 1982 amendments reveals that the purpose of implementing such a maintenance fee system was to have patent owners pay for certain operations of the PTO.<sup>13</sup>

De plus, le tribunal rappelle le principe établi dans l'affaire *Smith c. Mossinghoff*<sup>14</sup> et qui prévoit que le caractère « inévitable » d'un délai de paiement ne peut être décidé qu'en effectuant des analyses au cas par cas, en tenant compte des faits et des circonstances de chaque affaire. Cependant, la Cour s'en remet à la décision du Bureau des brevets :

(T)o the ordinary, reasonable man it would hardly appear that the patent holder's failure timely to pay the renewal fee can be said to have been "unavoidable." But that does not end the matter. Whether to permit the holder of a patent, on a late basis, to pay a renewal fee and to revive a patent constitutes a matter which is well within the normal day-to-day work assignments of the PTO. Accordingly, in terms of applying 35 U.S.C. § 41(c)(1) and determining whether or not a failure has been "unavoidable", determinations by the PTO must be accorded a large degree of discretion. (...)

While the limit can be reached -- or perhaps overreached -- by an agency such as the PTO if it disregards the clear meaning of a congressional direction embodied in a statute, (...) and while it is certainly not frivolous to argue that the PTO, in the within case, did so overreach, in the final balance this Court concludes that the PTO's reinstatement of the patent in issue should not be overturned in this instance. That is so even though, in this instance, the PTO may well have stretched the meaning of "unavoidable" to the limit.<sup>15</sup>

Ainsi, bien que la partie dans l'affaire *Laerdal* possède moins d'arguments pour justifier son manquement de paiement par rapport aux circonstances de l'affaire *Hoffman-La Roche*, où la partie et le Bureau des brevets ont tous

---

<sup>13</sup> *Supra*, note 12, à la p. 1141.

<sup>14</sup> 671 F.2d 533, 213 USPQ 977.

<sup>15</sup> *Supra*, note 12, aux pp. 1143-1144.



deux commis des erreurs dans le traitement de la demande, le résultat est que le brevet n'a pu être rétabli qu'aux États-Unis.

L'ouverture aux concepts de délai involontaire ou inévitable dans le libellé de la loi américaine 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 notre 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.

## 5. Conclusion

Cette décision rendue dans l'affaire *Hoffman-La Roche* montre l'importance d'effectuer des paiements de taxes de maintien de brevet avec une extrême diligence au Canada. De plus, cette décision, qui fait suite à la décision rendue dans l'affaire *Dutch Industries*, rappelle encore une fois que la *Loi sur les brevets* n'offre que très peu de latitude au tribunal pour tenter de corriger un défaut relié au paiement des taxes de maintien. L'exemple du modèle américain et de l'affaire *Laerdal* montre comment un changement dans le libellé de la loi pourrait avoir des conséquences nettement différentes et avantageuses par rapport au résultat final dans une situation de défaut de paiement. Afin de régler les problèmes reliés à l'affaire *Dutch Industries*, le gouvernement du Canada a annoncé en août 2003 son intention de modifier la *Loi sur les brevets* pour éclaircir les dispositions portant sur certaines taxes exigibles à l'égard de brevets. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a récemment émis un communiqué énonçant les modifications projetées par le gouvernement, lesquelles permettraient la mise en œuvre d'un mécanisme visant à corriger rétroactivement le paiement des taxes dans les cas où une grande entité aurait par erreur payé le montant normalement versé par une petite entité<sup>16</sup>. Un amendement similaire pour prévoir les corrections à un manquement de paiement serait nécessaire afin de donner une ouverture à Hoffman-La Roche lui permettant d'argumenter le rétablissement de son brevet. Malheureusement, un tel amendement ne se pointe pas présentement à l'horizon. Néanmoins, Hoffman-La Roche a décidé d'en appeler de la décision de la Cour fédérale. Cette affaire est donc à suivre...

---

<sup>16</sup> Voir [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/patents/pt\\_comments\\_dec23\\_2003-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/pt_comments_dec23_2003-f.html).

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS



