

L'abandon, la mort et la résurrection de brevets et de demandes de brevet au Canada

Jeremy Lawson et Roy MacHaalany*

1. INTRODUCTION	993
2. CARENCE – DÉFINITIONS	994
2.1 Demandes abandonnées.	994
2.2 Demandes rétablies	996
2.2.1 Abandons multiples	997
2.2.2 Avis d'abandon	999
2.2.3 Utilisations pratiques des procédures d'abandon	1000
2.3 Demandes « mortes ».	1000
2.4 Brevets expirés.	1001

© CIPS, 2007.

* Jeremy Lawson est ingénieur junior au secteur brevets 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. Roy MacHaalany LL.B., LL.L., M.B.A., B.A.Sc. (Mechanical Eng.) est étudiant au Barreau de l'Ontario et complète son stage de formation professionnelle auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

2.5	Brevets périmés ou déchus	1001
2.6	Résurrection de demandes mortes ou de brevets périmés	1002
3.	TENTATIVES DE RÉSURRECTION DE DEMANDES MORTES	1002
3.1	<i>Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)</i>	1003
3.2	<i>Eiba c. Procureur général du Canada</i>	1004
3.3	<i>Wicks c. Commissaire aux brevets</i>	1007
4.	TENTATIVES DE RÉSURRECTION DES BREVETS PÉRIMÉS	1008
4.1	<i>Hoffmann-La Roche c. Canada (Commissaire aux brevets)</i>	1008
4.1.1	Cour fédérale	1008
4.1.1.1	Équité	1010
4.1.1.2	Attentes légitimes	1010
4.1.1.3	<i>Equity</i>	1010
4.1.1.4	Fin de non-recevoir	1011
4.1.2	Cour d'appel fédérale	1011
4.2	<i>P.E. Fusion LLC c. Procureur général du Canada</i>	1012
5.	UN BREF APERÇU VERS L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE : PRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS	1014
5.1	Pétition demandant le retrait de l'abandon	1015
5.2	Pétition de rétablissement d'un brevet pour un retard d'agir opportunément.	1015

5.2.1	Retard inévitable	1015
5.2.2	Retard involontaire	1016
5.3	Pétition de rétablissement suite à un retard pour le versement de taxes périodiques.	1017
6.	CONCLUSION.	1017

1. INTRODUCTION

Afin d'obtenir la protection conférée par brevet pour une invention, une demande de brevet décrivant et revendiquant ladite invention doit d'abord être déposée au Bureau des brevets dans le territoire désiré. La demande subit un examen et, si l'invention rencontre les critères de brevetabilité, un brevet sera accordé, octroyant au titulaire du brevet un droit de monopole sur l'invention brevetée.

Une fois la demande de brevet déposée, elle doit être maintenue en bonne et due forme pour réserver l'expectative d'obtenir la protection par brevet convoitée. Pareillement, une fois le brevet accordé, 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, le demandeur ou le titulaire du brevet est obligé d'exécuter certains actes. Le demandeur doit payer des taxes périodiques, déposer la requête d'examen, répondre aux rapports d'examen du Bureau des brevets et fournir des formulaires ou des documents certifiés dans les délais prescrits par la *Loi sur les brevets*¹ et les *Règles sur les brevets*². Les taxes périodiques pour un brevet doivent aussi être payées dans un certain délai. Lorsqu'une de ces mesures n'est pas accomplie avant l'échéance prescrite, une demande de brevet ou un brevet deviendront déficients et les droits concernant l'invention pourront être irrémédiablement perdus.

Généralement, le fardeau de respecter les exigences de la Loi et les Règles sur les brevets à cet égard repose sur les épaules des demandeurs et des titulaires de brevet. Ceci a pour but de forcer les demandeurs et les titulaires de brevet de poursuivre leurs intérêts et de maintenir leurs droits en vigueur, ainsi que de se débarrasser des demandes et des brevets « bois mort » (« deadwood »). L'élimination des demandes et des brevets « bois mort » accorde aux entrepreneurs et aux compagnies une plus grande liberté et sécurité dans leurs ten-

1. L.R.C. (1985), c. P-4 ; ci-après la Loi.

2. D.O.R.S./96-423 ; ci-après les Règles.

tatives et efforts commerciaux. Se débarrasser des demandes et des brevets « bois mort » atténue aussi le fardeau administratif et financier du Bureau des brevets, celui-ci étant déjà surchargé de demandes en cours de poursuite et de brevets.

La Loi et les Règles prévoient également, dans certaines circonstances, des procédures curatives lorsqu'une demande ou un brevet deviennent temporairement carencés. Certains territoires disposent de provisions statutaires qui permettent la restauration des droits conférés par un brevet quand certains critères sont rencontrés. Pour ainsi dire, la Loi et les Règles canadiennes fournissent des directives strictes et engendrent de lourdes conséquences pour les demandes et les brevets qui tombent en état de défaut.

2. CARENCE – DÉFINITIONS

Chaque territoire dispose de son propre lexique pour décrire une demande ou un brevet qui est tombé en état de défaut. Les qualificatifs « abandonné », « rétabli », « mort », « déchu », « périmé » et « expiré » devraient donc être compris et interprétés selon une portée territoriale.

Au Canada, la Loi et les Règles fournissent des définitions statutaires, alors que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) utilise ces termes de manière plus spécifique.

2.1 Demandes abandonnées

L'article 73 de la Loi se rapporte à l'abandon et au rétablissement des demandes de brevet. Pour ainsi dire, l'abandon se rapporte aux demandes de brevets plutôt qu'aux brevets.

Les paragraphes 73(1) et (2) de la Loi prescrivent les raisons pour lesquelles une demande sera considérée abandonnée :

73 (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire ;

b) de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 27(6) ;

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1 ;

d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire ;

e) de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 35(2) ;

f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l'avis d'acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

(2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.

Ainsi, les paragraphes 27(6) et 35(2) de la Loi permettent respectivement à l'OPIC d'envoyer un avis exigeant que le demandeur complète sa demande, ou qu'il dépose une requête d'examen dans le délai indiqué.

En outre, l'article 97 des Règles élabore et ajoute au paragraphe 73(2) de la Loi :

97. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire visée aux articles 23, 25 ou 94 dans le délai prévu à ces articles.

Les articles 23, 25 et 94 des Règles permettent à l'OPIC de demander respectivement la nomination d'un agent de brevet, la conformité avec la Loi ou les Règles et l'achèvement d'une demande.

En pratique, une demande devient abandonnée pour *chaque* omission d'agir. Ainsi, une demande peut être abandonnée pour de multiples raisons : si, par exemple, un demandeur, d'une part, ne dépose pas la requête d'examen et, d'autre part, ne paie pas les taxes périodiques.

Il est très important de noter qu'un demandeur ne renonce pas immédiatement à tous les droits de son invention à la date d'abandon. Comme il sera expliqué plus loin, une période de grâce de douze mois existe 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 déficiente mais peut être rétablie.

Il est à noter que les articles 148(1) et 151 à 153(4) des Règles se rapportent à l'abandon des demandes déposées entre le 1^{er} octobre 1989 et le 30 septembre 1996, mais ces articles ne seront pas développés ci-dessous.

2.2 Demandes rétablies

Le paragraphe 73(3) de la Loi fournit le fondement statutaire pour rétablir une demande de brevet. Il se lit comme suit :

73 (3) Elle peut être rétablie si le demandeur :

- a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet ;
- b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon ; et
- c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

Les taxes réglementaires pour rétablir une demande s'élèvent actuellement à 200,00 \$ et la « période réglementaire » est définie à l'article 98 des Règles, qui s'énonce comme suit :

98. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l'article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise effet de la présomption d'abandon.

Il est clair qu'un demandeur dispose d'un délai de douze mois pour rétablir une demande abandonnée. Il est également possible de demander une prolongation de la période de rétablissement moyennant des frais, en vertu du paragraphe 26(1) des Règles, seulement si ces frais sont payés *avant* l'expiration du délai de grâce de douze mois.

2.2.1 Abandons multiples

Un point d'intérêt est que l'article 98 des Règles édicte que le rétablissement sera fait en fonction de « chaque » omission d'agir. De ce fondement statutaire, l'OPIC a pris la position que les demandes seront « multiples abandonnées » s'il y a plus d'une omission d'agir.

Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)³ donne un exemple d'un abandon multiple, à la section 20.08 :

La demande peut avoir été abandonnée pour deux raisons, soit le demandeur n'a pas répondu à un rapport de l'examineur à l'intérieur du délai de six mois et il a omis de payer la taxe périodique qui arrive à échéance durant la période d'abandon de la demande. Afin de rétablir la demande, le demandeur doit déposer une demande à cet effet, acquitter la taxe périodique et payer deux taxes applicables au rétablissement dans les douze mois suivant l'abandon de la demande pour absence de réponse à la requête de l'examineur. Si le demandeur tente de rétablir la demande sans payer la taxe périodique ni la deuxième taxe de rétablissement (pour omission de payer la taxe périodique), la demande demeurera abandonnée (pour omission de payer la taxe périodique), toutefois, le délai de rétablissement sera prorogé jusqu'à la fin de la période de douze mois suivant la date d'échéance de la taxe périodique.

Dans cet exemple, la demande est abandonnée pour les raisons définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 73(1) de la Loi. Toutefois, ce que constitue exactement une « omission d'agir » est une question controversée à la lumière du vocabulaire employé à l'article 98 des Règles.

Un exemple de cette controverse concerne les « abandons multiples » contenus dans un seul rapport d'examen émis par un examinateur. Au cours des dernières années, les agents de brevets ont noté deux types de requêtes dans des rapports d'examen :

- i) une requête selon le paragraphe 30(2) des Règles ordonnant que le demandeur modifie la demande dans les six mois ; et

3. Office de la propriété intellectuelle, *Manual of Patent Office Practice – Recueil de pratique du Bureau des brevets* (Gatineau, Industrie Canada, 1998) ; mise à jour d'avril 2006.

ii) une requête selon l'article 29 des Règles ordonnant que le demandeur fournisse certaines informations sur l'existence des demandes ou des brevets correspondants déposés dans d'autres territoires, habituellement en Europe et aux États-Unis.

Ces deux requêtes tombent sous la rubrique du seul alinéa 73(1) a) de la Loi, mais en même temps, elles sont basées sur les deux articles 29 et 30(2) des Règles. En traitant ces requêtes i) et ii) séparément, l'OPIC semble donner à l'article 98 des Règles une certaine interprétation. L'OPIC semble interpréter « chaque omission d'agir » en tant que défaut de répondre à une requête basée sur un article séparé des Règles. Par conséquent, l'OPIC semble interpréter l'article 98 des Règles comme nécessitant un rétablissement distinct pour chaque requête faite par l'examineur qui est fondée sur un article distinct des Règles.

À cet égard, reste à voir, cependant, la façon dont une Cour interpréterait l'article 98 des Règles. On pourrait argumenter que, puisque les requêtes d'un examinateur dans un seul rapport d'examen tombent sous l'alinéa 73(1) a) de la Loi seulement, le demandeur serait dans l'obligation de répondre audit rapport pour éviter *un seul* abandon.

Dans un rapport daté du 23 avril 2004, adressé au commissaire aux brevets, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) a énoncé sa position sur les « abandons multiples ». L'IPIC a affirmé que la position prise par l'OPIC est « contrary to a literal and purposive construction of Sections 73(1) and 73(2) of the Patent Act, Rule 98 of the Patent Rules and the practice of the Office and Patent Agents for decades. ».

L'IPIC a soulevé comme argument que le libellé de l'article 98 des Règles prescrit qu'une demande est abandonnée seulement si une requête ne reçoit pas de réponse et non pas qu'une demande est « multiplement abandonnée » pour chaque requête dans un rapport d'examen à laquelle le demandeur n'a pas répondu. L'IPIC a avancé que l'expression « chaque omission d'agir » de l'article 98 des Règles se rapporte à chacun des alinéas a) à f) du paragraphe 73(1) de la Loi.

L'IPIC a aussi présenté divers points défavorables à l'interprétation du paragraphe 73(1) de la Loi attribuée par l'OPIC, comprenant les taxes prohibitives pour les rétablissements multiples et le découragement des petites entités et des inventeurs étrangers de continuer la poursuite des demandes de brevet au Canada à cause des coûts et de la complexité des exigences de maintien.

L'IPIC a davantage soutenu le fait que la position de l'OPIC est inconsistante avec la pratique canadienne en matière de poursuite de brevet. Dans les versions de 1989, 1996 et 1998 du RPBB, il est déclaré que pour rétablir une demande de brevet, le demandeur doit solliciter le rétablissement, prendre la mesure qui devait être prise et payer les taxes exigées (voir la section 15.04.01 en 1989 et 20.08 de 1996 et de 1998). La présente version du RPBB précise qu'une demande peut devenir abandonnée pour plus d'une omission d'agir, mais elle est silencieuse sur le point à savoir si un demandeur doit rétablir la demande pour chaque requête faite par un examinateur dans le rapport d'examen auquel le demandeur n'avait pas répondu.

En outre, le 9 mars 2007, l'IPIC a publié un autre article intitulé « The Key Role of the IP Office – Recommendations for CIPO's Strategic Plan » (ci-après le « Plan stratégique de l'IPIC ») dans lequel quelques recommandations ont été faites concernant le recours contre les abandons involontaires ou inévitables.

2.2.2 Avis d'abandon

Il est d'usage que l'OPIC envoie un « avis d'abandon » si la demande atteint le stade d'abandon présumé.

Le RPBB énonce que :

le Bureau des brevets expédiera normalement un avis d'abandon lorsqu'une demande sera considérée comme abandonnée. Toutefois, bien que le Bureau des brevets ait envoyé un avis d'abandon (indiquant que le brevet est sur le point d'être déchu) dans un cas particulier, il *ne faudrait pas* assumer qu'il en ferait autant dans tous les cas. Ces avis constituent simplement une forme de courtoisie, et le Bureau des brevets décline toute responsabilité quant à l'absence d'avis dans un cas particulier. Si une demande est abandonnée pour plus d'une omission, le Bureau des brevets expédiera un avis associé à chaque omission durant la période de rétablissement de la demande. [RPBB 20.07, les italiques sont nôtres].

Normalement, si un demandeur reçoit un avis d'abandon, il peut décider de rétablir la demande dans le délai imparti. Cependant, un problème surgit lorsque l'avis d'abandon s'égaré et que le demandeur ignore le mauvais statut de sa demande. De telles situations mènent souvent à l'expiration involontaire du délai de douze mois pour le rétablissement.

2.2.3 Utilisations pratiques des procédures d'abandon

Un aspect intéressant de l'abandon dans la pratique canadienne est qu'il est parfois utilisé pour exécuter des tâches utiles. Par exemple, selon le paragraphe 73(4) de la Loi, si un demandeur souhaite amender une demande après acceptation, mais avant que les taxes finales exigées soient payées, il peut laisser la demande devenir abandonnée (pour manquement de payer les taxes finales), et lors du rétablissement, il peut soumettre les taxes finales et de rétablissement ainsi qu'un amendement modifiant la demande, pour ainsi continuer la poursuite de cette demande.

Le paragraphe 73(4) de la Loi expose ce qui suit :

73(4) La demande abandonnée au titre de l'alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.

Un abandon temporaire peut être utilisé pour donner au demandeur un temps additionnel afin de prendre toutes décisions et d'agir. Cependant, l'abandon devrait être traité comme un « outil de prolongation » seulement lorsque le demandeur suit de près l'évolution de sa demande en sachant quand et comment le rétablissement doit se produire. Bien que l'abandon d'une demande fournisse un délai de grâce afin de prendre des décisions, il faut être extrêmement prudent en rétablissant la demande. Un rétablissement bâclé implique des conséquences catastrophiques même s'il a été exécuté de bonne foi. Le manquement de rétablir une demande abandonnée dans le délai de douze mois peut résulter en une demande « morte ».

2.3 Demandes « mortes »

L'expression « demandes mortes » ne se trouve nulle part dans la Loi ou les Règles, mais elle est plutôt utilisée par l'OPIC eu égard aux demandes de brevets qui ont été considérées comme abandonnées et qui n'ont pas été rétablies pendant le délai prescrit. Une demande « morte » peut également être désignée sous l'expression « irrévocablement abandonnée ». Le tableau des états administratifs disponible sur le site Internet de l'OPIC réfère à des telles demandes comme étant « mortes ».

Il est extrêmement difficile de rétablir ou de « ressusciter » des demandes « mortes ». L'OPIC a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'a pas l'autorité de rétablir des demandes une fois qu'elles sont considérées « mortes » et les cours canadiennes ont dit que la Loi et les

Règles sont claires et impitoyables lorsque le délai de grâce pour rétablir une demande a été outrepassé.

Les répercussions pour manquement à l'échéancier de rétablissement sont donc catastrophiques et ne peuvent être rectifiées par de simples recours.

2.4 Brevets expirés

L'expression « brevets expirés » s'apparente aux brevets délivrés qui ont été correctement maintenus pendant toute leur durée. L'article 44 de la Loi établit que, pour une demande déposée le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, « la durée du brevet délivré est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande », ce qui signifie que le brevet « expire » vingt ans après sa date de dépôt.

Selon le paragraphe 45(1) de la Loi, un brevet expire dix-sept ans après la date à laquelle il est délivré, s'il a été déposé avant le 1^{er} octobre 1989.

Il y a également des dispositions dans la Loi précisant que la durée d'un brevet est la plus longue entre celle de vingt ans depuis la date de dépôt et celle de dix-sept ans depuis la date de délivrance, si la demande a été déposée avant le 1^{er} octobre 1989 et si le brevet était toujours en vigueur le 12 juillet 2001⁴.

Le droit de monopole conféré par un brevet « expire » éventuellement et l'invention fait ensuite partie du domaine public. Il est aussi à noter que le tableau des états administratifs sur le site Internet de l'OPIC réfère à de tels brevets comme étant « expirés ».

2.5 Brevets périmés ou déchus

Les expressions « périmé » et « déchu » sont des synonymes qui réfèrent au statut d'un brevet. L'expression « périmé » est mentionnée dans le paragraphe 46(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

Péremption

46(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

4. Voir le paragraphe 45(2) de la Loi.

Tel qu'indiqué à l'article 20.09 du RPBB, un brevet « 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.

2.6 Résurrection de demandes mortes ou de brevets périmés

La résurrection, tel que discuté dans cet article, doit être interprétée comme étant la remise en état d'une demande morte ou d'un brevet périmé. Ce terme a été utilisé pour soutenir la notion que la récupération des droits de brevets perdus est extrêmement difficile. Les tribunaux canadiens ont employé d'autres termes tels que « réincarnation » et « réanimation » pour se référer à ce pénible procédé.

Un obstacle majeur à la résurrection est que l'OPIC n'a aucune discrétion pour prendre en compte les mésaventures inévitables et involontaires résultant en une demande morte ou un brevet périmé.

En outre, d'autres organismes intéressés, tel l'IPIC, ont fait des commentaires et des suggestions à l'effet que certains recours doivent être apportés pour pallier de telles erreurs catastrophiques et souvent accidentelles. Dans le plan stratégique de l'IPIC de 2007, on suggère que la résurrection pourrait inclure une obligation de soumettre un affidavit expliquant la façon dont l'erreur est survenue et les mesures prises pour y remédier de même que le paiement d'une taxe substantielle. L'IPIC croit que ces mesures fourniraient le recours nécessaire tout en décourageant l'abus, sans poser une charge administrative substantielle sur l'OPIC.

3. TENTATIVE DE RÉSURRECTION DES DEMANDES MORTES

Il y a eu des tentatives créatives et rudement disputées pour ressusciter des demandes de brevet mortes.

La décision récente *Dutch Industries*⁵ prononcée par la Cour d'appel fédérale, a ébranlé des présuppositions concernant les conséquences pour le paiement inexact des taxes périodiques et a souligné la notion de l'adhérence stricte à la Loi plutôt qu'à la déférence à la pratique de l'OPIC. La décision *Dutch Industries* fournit un contexte approprié pour traiter de la question d'abandon d'un brevet et pour discuter du pouvoir limité de l'OPIC.

5. *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.F.) ; ci-après « *Dutch Industries* »

3.1 *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*

Au Canada, une réduction des taxes périodiques payables à l'OPIC est offerte aux demandeurs qui se qualifient comme « petite entité ». Cette dernière est définie à l'article 2 des Règles comme étant une entité dotée de moins de 50 employés ou une université.

Il a été de pratique courante de la part des demandeurs et titulaires de brevets de payer les taxes périodiques selon la croissance ou la réduction des effectifs de leurs compagnies. De plus, les demandeurs et les titulaires de brevets ont souvent effectué des paiements correctifs (« top-up payments ») quand ils ont payé les taxes périodiques selon le tarif applicable à une petite entité mais, plus tard, ont souhaité corriger ce paiement au tarif applicable à une grande entité. D'ailleurs, il était aussi habituel pour l'OPIC d'accepter de tels paiements correctifs.

Dans *Dutch Industries*, la Cour a jugé que la taille de l'entité est déterminée une seule fois, quand la procédure de demande de brevet est engagée. La Cour a également jugé que l'OPIC n'a ni le pouvoir ni l'autorité d'accepter les paiements correctifs. Par conséquent, la Cour a déterminé que le défaut de payer le montant exact de taxes périodiques équivaut au non-paiement de ces taxes, et peut avoir comme conséquence la péremption d'un brevet ou la mort d'une demande de brevet.

Comme cette décision a établi un précédent, tout en invalidant potentiellement plusieurs brevets et demandes de brevets sur une technicité, le projet de loi C-29 est entré en vigueur en février 2006 pour modifier la Loi en introduisant le nouvel article 78.6 de la Loi, qui a offert la chance d'effectuer des paiements correctifs.

L'article 78.6 de la Loi a fourni aux titulaires de brevets une période de temps déterminée, du 1^{er} février 2006 au 1^{er} février 2007, pour s'assurer que leurs demandes de brevets soient en en bonne et due forme en ce qui concerne uniquement les paiements des taxes périodiques. Cet article ne permet pas à un titulaire de brevet de payer rétroactivement les taxes périodiques manquées entièrement ; plutôt, il permet d'effectuer des paiements correctifs uniquement pour des taxes périodiques qui ont été payées selon le tarif de petite entité, mais à temps.

Le projet de loi C-29 et l'article 78.6 de la Loi ont permis une « résurrection statutaire » des brevets et des demandes de brevet qui auraient été autrement considérés périmés ou mortes. Cependant, comme l'échéance statutaire pour exécuter une telle résurrection était le 1^{er} février 2007, les titulaires de brevets qui souhaitent ressusciter leurs demandes ou leurs brevets peuvent se trouver sans aucun fondement clair, statutaire ou autre, pour récupérer leurs droits après cette date butoir.

3.2 *Eiba c. Procureur général du Canada*⁶

Le demandeur, M. Eiba, un résident de l'Allemagne, avait déposé une demande internationale en vertu du *Patent Cooperation Treaty* (ou « PCT ») qui est ensuite entrée en phase nationale au Canada.

Les taxes périodiques annuelles, payables en vertu de l'article 27.1 de la Loi, devaient être versées à l'OPIC pour maintenir la demande en bonne et due forme et une requête d'examen devait être déposée auprès de l'OPIC dans les sept années suivant la date du dépôt international en vertu du paragraphe 64(2) des Règles. Entre 1997 et 2001, les taxes périodiques avaient été versées à l'OPIC. Toutefois, pour l'année se terminant le 27 janvier 2002, la taxe n'avait pas été versée. De plus, le demandeur n'avait pas déposé la requête d'examen ni versé la taxe réglementaire s'y rapportant dans le délai imparti.

Par conséquent, la demande était considérée abandonnée pour deux motifs : d'abord, pour omission de verser la taxe annuelle visant à maintenir la demande en bonne et due forme en vertu de l'alinéa 73(1) c) de la Loi, et ensuite, pour omission de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire s'y rapportant en vertu de l'alinéa 73(1) d) de la Loi. Pour chacun de ces motifs, le demandeur avait un délai de grâce de douze mois pour rétablir sa demande en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi.

Le demandeur a attesté qu'il avait soumis *deux* demandes de rétablissement, dans lesquelles il a tenu compte des deux motifs d'abandon. Cependant, le commissaire n'a apparemment reçu qu'une seule soumission pour le rétablissement concernant la requête d'examen. Après le traitement de cette soumission, le commissaire a fait parvenir un accusé de réception de la requête d'examen, indiquant

6. 2004 FC 250.

que cette requête ainsi que les taxes y afférentes pour l'examen avaient été reçues, et que l'examen de la demande de brevet « aura lieu en temps opportun ». Cet accusé de réception ne précisait pas l'état de la demande relative à la présomption d'abandon résultant du non-paiement des taxes périodiques. Il ressort toutefois de la preuve que les agents de brevets du demandeur ont pris pour acquis, compte tenu de l'accusé de réception pour la requête en examen, que la demande de brevet était en bonne et due forme.

Les agents de brevets du demandeur ont continué de payer les taxes périodiques, croyant que la demande avait déjà été rétablie. À la mi-mars 2003, l'OPIC, a refusé d'accepter que le paiement de la taxe pour l'année 2003 soit effectué, étant donné que les paiements visant le rétablissement de la demande et son maintien pour l'an 2002 n'avaient pas été reçus et que la demande était considérée irrévocablement abandonnée. L'OPIC a refusé d'accepter tout paiement subséquent, en soutenant que la demande était morte.

Le demandeur a prétendu que les deux demandes de rétablissement avaient été remises au bureau général du cabinet pour qu'elles soient expédiées à l'OPIC, mais il n'était pas établi qu'elles avaient par la suite été confiées à un service de livraison ni que le cabinet avait pris d'autres mesures concrètes pour vérifier si les demandes avaient effectivement été livrées ou si les taxes en question avaient été payées. Il n'y avait aucun doute que l'OPIC a reçu la demande concernant l'alinéa 73(1) d) de la Loi ; toutefois, rien n'indiquait que l'OPIC aurait reçu la deuxième demande de rétablissement.

Les prétentions du demandeur comportent trois points principaux : i) le demandeur se fonde sur la théorie de l'expectative légitime en prétendant qu'il a légitimement été amené à croire que sa demande était en bonne et due forme, ce qui lui a été préjudiciable ; ii) le demandeur soutient que le commissaire avait le pouvoir discrétionnaire de faire les vérifications nécessaires afin de déterminer si la perte de la demande était en tout ou en partie attribuable à un acte ou une omission de l'OPIC et qu'en n'effectuant pas de telles vérifications, le commissaire avait fait défaut d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; et iii) que la mort de la demande n'avance aucunement les objectifs de la Loi puisque les dispositions prévoyant l'abandon d'une demande au motif que des taxes périodiques n'aient pas été versées permettent d'éliminer les demandes de type « bois mort », lorsque le demandeur n'y donnera pas suite.

Concernant la première prétention, le demandeur a argumenté qu'il s'attendait légitimement à ce que certaines procédures et « pratiques habituelles » de l'OPIC soient respectées. Dans ce sens, puisque l'OPIC avait envoyé un avis indiquant que l'examen de la demande « aura lieu en temps opportun », le demandeur avait l'impression que les deux requêtes de rétablissement avaient été reçues et traitées et que la demande était en bonne et due forme.

Concernant la deuxième prétention, le demandeur a soulevé comme argument que le refus de l'OPIC de vérifier si elle était, en tout ou en partie, responsable de la perte de la deuxième demande de rétablissement était contraire à la justice naturelle.

Concernant la troisième prétention, le demandeur a soumis une preuve par affidavit à l'effet qu'il avait l'intention de maintenir sa demande en bonne et due forme sans l'abandonner.

Le défendeur, soit le Procureur général du Canada, a indiqué que la Loi exige que des taxes soient payées périodiquement et que les conséquences impératives du non-paiement sont prévues dans la Loi. Le défendeur a fait valoir que ni le commissaire ni la Cour n'ont la compétence pour modifier, annuler ou faire abstraction de ces dispositions impératives. Le défendeur a aussi fait valoir que le demandeur n'avait pas mis en preuve que la demande de rétablissement ainsi que le paiement connexe avaient effectivement été transmis à l'OPIC et qu'elle les avait reçus.

La Cour a d'abord déterminé si un contrôle judiciaire était disponible en l'espèce, en se fondant sur la décision *F. Hoffmann-La Roche AG. c. Canada (Commissaire aux brevets)*⁷ qui sera discutée à la section 4.1.

La Cour a alors évalué si la doctrine de l'expectative légitime serait applicable pour refléter l'équité procédurale en l'espèce. La Cour a décidé que l'accusé de réception de la requête d'examen ne crée pas l'expectative légitime qu'une demande est pleinement rétablie. La Cour a aussi déclaré que la Loi énonce clairement qu'un demandeur a la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter l'abandon irrévocable de sa demande. De plus, la Cour a ajouté que si la prétention du demandeur était acceptée, l'OPIC se verrait imposer une obligation positive voulant qu'il informe les demandeurs, de sa propre initiative, de tout manque-

7. 2003 CAF 1760.

ment concernant les documents déposés dans le cadre du processus de rétablissement.

En outre, la Cour a noté que les démarches entreprises par les agents de brevets du demandeur « were not completed and the agents did not ensure that the requests for reinstatement on both grounds had in fact been made to the Commissioner ». Les agents de brevet sont plutôt appuyés sur la pratique habituelle de l'OPIC, à leur détriment et en leur étant préjudiciable.

3.3 *Wicks c. Canada (Commissaire aux brevets)*⁸

Harry Wicks était le demandeur de six demandes de brevet au Canada. Seulement une de ses demandes sera discutée en l'espèce. Le demandeur avait déposé la demande '102 en payant la taxe selon le tarif de grande entité, mais a subséquemment payé diverses annuités au tarif applicable à une petite entité. Le demandeur a manqué le paiement de la 7^e annuité et l'OPIC a donc émis un avis d'abandon. Le délai statutaire de douze mois pour le rétablissement s'est écoulé, mais le demandeur a continué de payer les annuités ainsi que les taxes de rétablissement pour le retard. L'OPIC a continué d'informer le demandeur que sa demande était morte et qu'aucune annuité ne pouvait être acceptée à son égard.

Les prétentions du demandeur, que la Cour a désignées comme étant « innovative and intriguing », sont basées sur une interprétation du paragraphe 78.6 (1) de la Loi. Le demandeur a affirmé que ce paragraphe permet la « réincarnation » des demandes de brevets « mortes ». En résumé, le demandeur a posé comme argument que, puisque sa demande avait été déposée en revendiquant le statut de grande entité, elle serait tombée « morte » aussitôt que le demandeur aurait payé les taxes applicables à une petite entité, tandis qu'il devait plutôt acquitter les taxes selon le tarif applicable à une grande entité. En s'appuyant sur l'effet rétroactif du paragraphe 78.6 (1) de la Loi, confirmée dans la décision *Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc.*⁹ le demandeur a invoqué que sa demande pourrait être rétablie suite aux paiements correctifs.

8. 2007 FC 222.

9. (2006), 351 N.R. 87 (C.A.F.).

La Cour a rejeté cet argument en déclarant que l'article 78.6 de la Loi ne permet pas de recours pour le *non*-paiement des taxes réglementaires.

4. TENTATIVE DE RÉSURRECTION DES BREVETS PÉRIMÉS

Il y a eu également diverses tentatives de résurrection des brevets périmés.

4.1 *Hoffmann-La Roche c. Canada (Commissaire aux brevets)*

Cette affaire a été abordée par la Cour fédérale, la décision de laquelle a été ensuite confirmée par la Cour d'appel fédérale.

4.1.1 *Cour fédérale*¹⁰

Le juge O'Reilley de la Cour fédérale a rendu sa décision le 25 novembre 2003.

Cette décision concernait une demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur, Hoffmann-La Roche, en vue de conserver un brevet redélivré qui est devenu périmé dû au non-paiement d'une taxe annuelle. Hoffmann-La Roche a reconnu qu'elle avait omis, par une erreur commise de bonne foi, de verser la taxe annuelle concernant le brevet redélivré.

Le paragraphe 46(2) de la Loi prescrit aux titulaires de brevets de payer des taxes périodiques sur une base annuelle. Si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, le titulaire du brevet dispose d'un délai de grâce d'un an pour effectuer le paiement requis et doit payer une surtaxe pour paiement en souffrance. En règle générale, l'OPIC notifie le titulaire du brevet du paiement en souffrance.

En l'espèce, Hoffmann-La Roche et l'OPIC ont commis une pluralité d'erreurs dans l'archivage du brevet et dans leurs communications respectives. Hoffmann-La Roche a erronément classé le brevet redélivré comme étant un *nouveau* brevet et par conséquent, elle a cru qu'elle n'avait pas de taxes à payer au premier anniversaire du

10. 2003 FC 1381.

« nouveau » brevet. Or, comme il s'agissait d'un brevet *redélivré*, une taxe était payable au huitième anniversaire du brevet d'origine.

Généralement, l'OPIC donne un avis au titulaire de brevet qui ne respecte pas le délai prescrit. Dans ce cas, lorsque l'OPIC a communiqué avec Hoffmann-La Roche, presque toutes ces communications comportaient des erreurs. En fin de compte, Hoffmann-La Roche était avisée que le brevet redélivré était en état de défaut seulement après que le brevet soit tombé irrémédiablement périmé.

Le défendeur, à savoir le commissaire aux brevets, a fait valoir que le paragraphe 46(2) de la Loi est clair, impératif et sans recours. Le défendeur a aussi soutenu que la demande de contrôle judiciaire est dépourvue de tout fondement, car le brevet est devenu périmé par l'effet des dispositions strictes de la Loi et de la rigueur des délais statutaires. De son côté, Hoffmann-La Roche a soutenu que la Loi devrait 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.

Une des questions en l'espèce était de déterminer si un contrôle judiciaire était disponible. Le commissaire avait fait valoir qu'il n'avait rendu aucune « décision » ou « ordonnance » et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire était dépourvue de tout fondement.

En faisant référence à la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*¹¹, la Cour a statué que le contrôle judiciaire était disponible pour toute « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral », s'appliquant ainsi à l'avis envoyé du commissaire à Hoffmann-La Roche.

La prochaine question était de décider s'il existait un fondement juridique en vertu duquel la Cour pourrait ordonner une mesure de réparation à l'égard du demandeur Hoffmann-La Roche, malgré les dispositions manifestement rigoureuses de la Loi. Hoffmann-La Roche a soulevé un certain nombre de motifs juridiques, en dépit du fait qu'elle ait admis ne pas avoir payé les taxes périodiques requises dans les délais prescrits. Hoffmann-La Roche a présenté certains arguments et la Cour y a répondu comme nous le verrons ci-après.

11. (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (C.F.).

4.1.1.1 Équité

Hoffmann-La Roche a soutenu que le commissaire aux brevets était tenu de lui communiquer un avis avant de décider si elle avait manqué aux dispositions du paragraphe 46(1) de la Loi. Hoffmann-La Roche a suggéré que l'avis faisait partie de l'obligation du commissaire de traiter les titulaires de brevets avec équité. La Cour a refusé cet argument en indiquant que l'objectif d'un avis est de permettre à la personne visée de présenter des observations avant qu'une décision défavorable soit prise. En l'espèce, la demanderesse voulait effectivement que le commissaire soit *tenu* de donner aux titulaires de brevets un avis concernant l'état du paiement de leurs taxes périodiques. Cette condition aurait été contraire à l'intention manifeste du législateur d'attribuer la charge de respecter la Loi aux titulaires de brevets. En d'autres termes, le commissaire n'a aucun devoir d'informer les titulaires d'un brevet que leurs brevets sont périmés parce que la Loi prévoit l'expiration du brevet en cas du non-respect du délai.

4.1.1.2 Attentes légitimes

Hoffmann-La Roche a soumis que l'OPIC donne depuis longtemps des avis aux titulaires de brevets qui n'acquittent pas le paiement des taxes périodiques à l'échéance initiale. Hoffmann-La Roche a fait valoir que ces circonstances créent l'obligation de donner un avis, selon la doctrine des attentes légitimes. Cette doctrine s'applique dans le cas où un comportement suggère clairement que les personnes touchées auront la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision ne soit rendue. La Cour était d'avis qu'une des conditions nécessaires à l'application de la doctrine des attentes légitimes n'était pas présente en l'espèce : « the Commissioner could not have conveyed the impression that a patent holder's interests would not be impinged without notice and an opportunity to make representations »¹². En d'autres termes, quoique Hoffmann-La-Roche se soit fiée à la pratique générale de l'OPIC, cela ne suffit pas pour créer une obligation correspondante chez le commissaire.

4.1.1.3 « Equity »

Hoffmann-La Roche a fait valoir que la Cour fédérale a le pouvoir, en « equity », de prolonger le délai réglementaire pour le paiement des taxes périodiques. La Cour a noté qu'elle peut accorder une

12. *Hoffman-La Roche c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 F.C. 1381.

réparation en « equity » pour empêcher la confiscation de biens en vertu d'un contrat privé, mais que la situation est entièrement différente dans le cas où la confiscation résulte d'une règle légale. De plus, la Cour a expliqué que, si elle devait prolonger le délai de paiement des taxes réglementaires, elle substituerait sa propre échéance à celle édictée par le législateur. La Cour a déclaré que la Loi est claire et elle n'a pas le pouvoir de soustraire les sanctions législatives.

4.1.1.4 Fin de non-recevoir (« estoppel »)

Hoffmann-La Roche a soutenu que le commissaire n'a pas le droit de déclarer que son brevet est périmé puisque l'OPIC avait accepté une somme inférieure à celle qui était payable. Hoffmann-La Roche a soumis que le commissaire n'envoie un avis qu'en cas de non-paiement des taxes à l'échéance, et non dans les cas où les paiements sont faits à temps. Ainsi, le silence du commissaire lui avait signifié qu'il lui avait donné l'assurance qu'elle respectait la Loi, assurance sur laquelle elle s'était appuyée. La Cour a statué que dans les cas où la loi applicable est moins rigoureuse, les tribunaux peuvent admettre la fin de non-recevoir. Néanmoins, la Cour a conclu que la Loi n'accorde aucune latitude, en citant Lord Maugham dans l'arrêt *Maritime Electric Co. c. General Dairies Ltd.*¹³ : « the obligation to obey positive law is more compelling than a duty not to cause injury by inadvertence ».

La Cour a reconnu que le régime des taxes périodiques est compliqué, que les risques d'erreurs innocentes sont grands et que les conséquences du non-respect de ce régime sont « catastrophiques ». Toutefois, la Cour n'a pas trouvé de fondement juridique qui lui aurait permis d'accorder une réparation à Hoffmann-La Roche.

*4.1.2 Cour d'appel fédérale*¹⁴

Le juge Létourneau n'a vu aucune erreur qui justifiait une intervention dans la décision de la Cour fédérale de première instance. La Cour d'appel a résumé le fond de la décision de première instance en disant que Hoffmann-La Roche a mal interprété l'action du commissaire en soutenant que ce dernier avait « rendu une décision » à l'effet que les taxes périodiques requises n'avaient pas été payées, que le brevet était périmé, et que le commissaire « simply

13. [1937] 1 D.L.R. 609 (C.J.C.P.).

14. 2005 FCA 399.

informed the appellant that the fees had not been paid and drew its attention to the legal consequences that follow from subsection 46(2) of the Act ». En d'autres termes, les droits de Hoffmann La-Roche avaient été affectés par l'application de la Loi. Les cours ne peuvent donc pas faire restaurer un brevet que la Loi déclare expressément périmé.

4.2 P.E. Fusion LLC c. Procureur général du Canada

Dans cette décision¹⁵, le commissaire a refusé de rétablir le brevet de P.E. Fusion LLC qui était devenu périmé suite au non-paiement des taxes périodiques réglementaires.

La demanderesse, P.E. Fusion LLC, a obtenu les droits au brevet du propriétaire initial, l'inventeur George Rakes. Le transfert de propriété avait été enregistré au Bureau des brevets à la fin de l'an 2000. Après plusieurs correspondances demeurées sans réponse entre le propriétaire original, son cabinet d'avocats Reed Smith LLP et la demanderesse P.E. Fusion LLC concernant le paiement des taxes périodiques, la demanderesse a fait savoir à Reed Smith que toute correspondance concernant le brevet devait à l'avenir lui être adressée. Suivant une série de communications administratives fautive, la demanderesse a envoyé un chèque au cabinet Reed Smith en croyant que le chèque était pour le paiement de la dixième annuité, mais ce montant était dans les faits applicable à d'autres frais. Reed Smith croyait qu'il devait enlever le brevet de ses dossiers, d'où sa demande à son représentant canadien, Smart & Biggar, de retirer également le brevet de sa banque de données. À l'expiration du délai de rétablissement pour le paiement de l'annuité manquée, le brevet est devenu périmé. Après avoir découvert ce qui s'était produit, les agents de la demanderesse ont écrit au commissaire à deux reprises pour lui demander d'effectuer une « correction » conformément à l'article 8 de la Loi qui se lit comme suit :

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n'est pas invalide en raison d'erreurs d'écriture ; elles peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire.

Le commissaire a refusé de « corriger » le brevet, en affirmant que l'article 8 de la Loi s'applique uniquement dans le cas d'une erreur d'écriture qui figure dans un document en dépôt au Bureau

15. 2004 FC 645.

des brevets et que cet article n'autorise pas le rétablissement d'un brevet qui est périmé.

Il y avait deux arguments en l'espèce : déterminer si le commissaire avait commis une erreur, premièrement en refusant d'appliquer l'article 8 de la Loi, et deuxièmement en refusant de corriger l'erreur en se fondant sur sa compétence inhérente.

La demanderesse a argumenté que l'erreur d'écriture était attribuable au fait que le cabinet Reed Smith avait débité le compte du propriétaire initial par erreur, ce qui a entraîné une série d'événements qui ont amené la demanderesse à croire que le dixième versement de taxe périodique avait déjà été effectué. Par inadvertance, le brevet était devenu périmé. Le défendeur a affirmé que l'article 8 de la Loi n'est pas destiné à s'appliquer aux cas où l'erreur d'écriture a été commise ailleurs que dans le document en dépôt à l'OPIC et que l'erreur, en l'espèce, semblait être attribuable à la gestion interne des affaires de la demanderesse ou de ses agents. La Cour a souligné que l'article 8 de la Loi parle d'« erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets » et il importe peu de savoir si le fait que la demanderesse a omis par inadvertance de payer les taxes périodiques réglementaires dans le délai imparti était attribuable à une erreur d'écriture commise par son agent, par elle-même ou autrement.

La demanderesse a aussi argumenté que le commissaire a refusé de reconnaître l'existence d'une compétence inhérente l'autorisant à corriger une erreur qui résulte par inadvertance « réelle » de la part d'un breveté ou de son agent. Le commissaire a affirmé qu'aucun pouvoir discrétionnaire ou autre ne lui est expressément conféré lorsqu'il s'agit de rétablir un brevet qui est périmé pour non-paiement de taxes périodiques. La Cour n'a pas retenu les arguments de la demanderesse et a présenté quatre points pour soutenir sa décision :

1. Le libellé du paragraphe 46(2) de la Loi indique que le brevet *est* périmé (« shall be deemed to have expired ») et l'article 182 des Règles constitue une exigence obligatoire et n'indique pas que le commissaire possède un pouvoir discrétionnaire ;
2. Dans les décisions *Hoffmann-La Roche AG* et *Eiba*, la Cour a statué que le commissaire n'est pas autorisé, conformément à la Loi ou aux Règles, à proroger le délai imparti aux fins du paiement des taxes périodiques, à offrir des recours à une demanderesse

ainsi touchée, à modifier les exigences relatives au paiement obligatoire des taxes ou à renoncer à ces exigences. De plus, la Cour s'est référée à la décision analogue de la Cour d'appel fédérale *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*¹⁶, où elle a statué que le registraire des marques de commerce ne possédait pas le pouvoir inhérent voulu pour accorder certains recours lorsque ce pouvoir n'est pas conféré par le libellé exprès de la loi ou d'une façon nécessairement implicite par les dispositions de la loi ;

3. Le commissaire ne possède aucune compétence inhérente l'autorisant à renoncer aux Règles ou à les contourner en ce qui concerne le délai imparti aux fins du paiement des taxes annuelles, ou en ce qui concerne les conséquences qu'engendre le non-paiement des taxes dans le délai imparti ;
4. La thèse voulant qu'une compétence inhérente soit attribuée au commissaire lorsqu'il s'agit de corriger des inadvertances « réelles » suscite maints problèmes. Le législateur a élaboré, aux fins du paiement des taxes périodiques, un régime législatif qui ne comprend pas de dispositions prévoyant l'octroi d'un recours, à part le délai de rétablissement d'un an, et il n'a pas conféré de pouvoir discrétionnaire au commissaire ou à la Cour qui leur permettrait de corriger les erreurs.

Pour ces motifs, la Cour n'a trouvé aucun fondement pour accorder un remède, tout en reconnaissant qu'il était malheureux qu'une simple erreur commise par inadvertance ait eu comme conséquence la perte des droits du breveté.

5. UN BREF APERÇU VERS L'AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE : LA PRATIQUE AMÉRICAINE

Le régime des brevets aux États-Unis contient une variété de dispositions concernant l'état des demandes et des brevets.

Premièrement, il n'existe aucune taxe périodique à payer pour une demande en instance, bien qu'il y ait trois taxes périodiques pour les brevets délivrés qui doivent être payés à la 3 ½, 7 ½ et 11 ½ année à compter de la date de délivrance du brevet.

16. [1983] 2 C.F. 71 (C.A.).

Deuxièmement, l'examen du brevet n'est pas sollicité par le demandeur, mais plutôt se produit automatiquement à partir de l'ordre chronologique de la date de dépôt des demandes de brevet, à moins qu'une accélération d'examen soit demandée.

Troisièmement, le terme « abandonné » aux États-Unis n'a pas le même sens qu'au Canada eu égard à une demande de brevet en instance. Des prolongations rétroactives du délai de retard sont possibles en répondant aux rapports du Bureau des brevets, mais si un délai non prolongeable est outrepassé et la demande américaine devient abandonnée, elle peut seulement être restaurée (« revived », le quasi-équivalent de « ressuscitée ») selon certains motifs.

5.1 Pétition demandant le retrait de la tenue de l'abandon

Aux États-Unis, un demandeur peut affirmer qu'une demande n'est en effet pas abandonnée en vertu de l'article 37 CFR 1.181(a)¹⁷. Ceci se produira lorsqu'il y a un désaccord sur la procédure, soit quand le demandeur n'a pas reçu un rapport d'examen ou qu'il a bel et bien expédié une réponse à ce rapport. Ceci se produira également quand il y a un désaccord quant aux dates déterminantes.

5.2 Pétition de rétablissement d'un brevet pour manquement d'agir de façon opportune

L'article 37 CFR 1.137 permet la remise en vigueur d'une demande abandonnée par une défaillance d'avoir répondu opportunément à une requête concernant une demande provisoire, lors de la poursuite d'une demande régulière ou de payer les taxes de délivrance pour une demande de brevet (voir MPEP §711.03(c) (II))¹⁸.

Le fondement de cette pétition se rapporte soit à un retard « inévitable » ou « involontaire ».

5.2.1 Retard inévitable

Pour rétablir une demande inévitablement abandonnée, par une erreur occasionnée par le bureau de poste par exemple, l'article 37 CFR 1.137(a) exige du demandeur ou du titulaire de brevet les éléments suivants :

17. *Code of Federal Regulations.*

18. *Manual of Patent Examining Procedure.*

1. la réponse requise ;
2. les taxes pour rétablir selon le retard « inévitable » (1.17(l)) (\$500/ \$250) ;
3. une « démonstration » que le retard était inévitable ; et
4. un « terminal disclaimer », limitant le terme du brevet, si requis par l'article 1.137 (d).

La « démonstration » exigée doit indiquer qu'un soin raisonnable a été pris pour s'assurer que des actes ont été effectués opportunément et que la pétition a été déposée promptement après que le titulaire d'un brevet se soit rendu compte de l'expiration du délai. Elle doit également énumérer les étapes adoptées pour assurer le paiement opportun dans un délai raisonnable.

Une pétition fondée sur un retard inévitable est accordée moins souvent que dans les cas de retard involontaire. Habituellement, le Bureau américain des brevets émet un certain nombre de décisions interlocutoires déboutant une telle pétition et demande des preuves additionnelles qu'un retard inévitable s'est produit. Le Bureau peut aussi conclure que la « démonstration » ne peut être faite (voir MPEP§711.03(c)(II)(c)).

Il est remarquable, d'une part, que la pétition pour un retard « inévitable » comporte des taxes inférieures à la pétition de rétablissement pour un retard « involontaire », mais d'autre part, elle prendra plus de temps de préparation et de traitement ainsi que requerra un fardeau de preuve plus exigeant, tout en ayant des résultats incertains.

5.2.2 Retard involontaire

Pour rétablir une demande involontairement abandonnée conformément à l'article 37 CFR 1.137(b), le demandeur ou le titulaire de brevet doit soumettre les éléments suivants :

1. la réponse requise ;
2. les taxes pour rétablir selon le retard « involontaire » 1.17(m)) (1500 \$/ 750 \$) ;
3. une « déclaration » que le retard était involontaire ; et

4. un « terminal disclaimer », limitant le terme du brevet, si requis par l'article 1.137 (d).

Une pétition fondée sur un retard involontaire requiert une « déclaration » que ce dernier était bel et bien involontaire. Le fardeau de preuve est moins exigeant que celui pour démontrer un retard inévitable, mais la procédure selon le retard « involontaire » comporte des taxes plus élevées.

5.3 Pétition pour rétablissement suite à un retard de versement de taxes périodiques

En vertu de l'article 37 CFR 1.378, le titulaire d'un brevet peut rétablir un brevet qui a été abandonné pour manquement de payer les taxes périodiques. Il y a un délai de grâce de six mois pour les payer, en plus d'une surtaxe à verser. Si ce délai est outrepassé, le titulaire du brevet peut verser le paiement inévitablement ou involontairement omis dans les vingt-quatre mois à compter de l'expiration du délai de grâce de six mois¹⁹. Après ce délai, le titulaire d'un brevet doit solliciter le rétablissement en se fondant sur le retard inévitable du paiement²⁰.

Généralement, les directives législatives et jurisprudentielles pour restaurer les demandes et les brevets américains sont explicites, complètes et exhaustives, particulièrement en comparaison aux options canadiennes en cette matière.

6. CONCLUSION

Tel qu'indiqué aux sections 3 et 4 du présent article, les cours canadiennes ont statué que la Loi et les Règles connexes placent le fardeau de payer les taxes sur les épaules du demandeur ou le breveté. Le manquement d'une échéance aura des conséquences catastrophiques, même si ce manquement a été commis de façon accidentelle.

Certains titulaires de brevets ont essayé de ressusciter leurs droits en s'appuyant sur les articles 8 et 78.6 de la Loi, tout comme sur une variété de principes de common law, mais ces efforts furent vains.

19. Voir §1.378(c).

20. Voir §1.378(b).

Quant à l'alinéa 73(1) a) de la Loi qui traite des réponses aux requêtes émises par un examinateur, on peut se demander ce qui constitue une « réponse » adéquate pour éviter l'abandon de la demande de brevet. Bien que les autres alinéas du paragraphe 73(1) de la Loi se rapportent au régime de taxes non équivoque, dans lequel des taxes sont soit « payées » soit « impayées », il est raisonnable de croire que l'alinéa 73(1) a) de la Loi est plus flexible. On peut aussi se demander si la suffisance de la « réponse » selon l'alinéa 73(1) a) de la Loi devrait être déterminée par un test d'« examinateur raisonnable » ou par une inspection administrative sommaire.

Dans l'intervalle, les demandeurs, les brevetés et leurs agents de brevets sont fortement conseillés de garder des registres minutieux et d'archiver soigneusement leurs dossiers. Il n'est pas recommandé de s'appuyer aveuglément sur les pratiques « habituelles » de l'OPIC en ce qui a trait aux procédures d'abandon. En ce qui a trait aux actions nécessaires pour maintenir une demande ou un brevet en bonne et due forme, mieux vaut prévenir que guérir (guérir la mort d'une demande ou la péremption d'un brevet étant fortement improbable). 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.

Les systèmes canadien et américain de brevetabilité exposent à titre d'exemples les diverses procédures et les degrés de flexibilité pour rétablir les droits conférés par un brevet dans différents territoires. Ces diversités représentent un défi au niveau de la gestion multi-territoriale de la propriété intellectuelle. En fait, le niveau de vigilance exigé d'un demandeur ou de son représentant pour s'assurer que sa demande est en bonne et due forme peut changer selon le pays. Le fait de connaître les procédures de rétablissement peut non seulement permettre à un demandeur de rétablir ses droits dans un cas d'abandon mais peut également jouer un rôle intégral et déterminant dans la gérance quotidienne des dossiers par les praticiens.

Les systèmes de brevetabilité sont complexes, étant chargés de pièges et d'échéances strictes. La complexité du système canadien exige un degré plus élevé de soin et d'attention pour s'assurer que les demandes de brevets et les brevets demeurent en bonne et due forme.