

La petite entité peut rester petite; la grande demeurera toujours grande

**Louis-Pierre Gravelle et
Philippe Laporte***

Il est fréquent qu'une entreprise, au moment où elle dépose une demande de brevet, puisse revendiquer le statut de *petite entité*¹, mais qu'elle perde ce statut subséquemment. La pratique établie a toujours été que le *Commissaire des brevets*, constatant cette situation, ajustait le montant des taxes en conséquence et percevait même des ajustements rétroactifs.

Tout a basculé lorsque la Cour fédérale, dans la décision *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*², a renversé une décision du Commissaire et a déclaré que ce dernier n'avait pas l'autorité pour agir ainsi en vertu des dispositions applicables. En conséquence et parce que les taxes périodiques n'avaient pas été perçues normalement, le brevet et la demande de brevet étaient réputés abandonnés.

© LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 2003.

* Avocat et agent de brevets. Louis-Pierre Gravelle est l'un des associés principaux 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 et ingénieur biomédical, Philippe Laporte est membre des mêmes cabinets.

1. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4; *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 4(6).
2. *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325, (2001) 209 F.T.R. 260, (2001) 14 C.P.R. (4th) 499 (C.F.P.I.); inf. [2003] FCA 121 (C.A.F.) sub nomine *Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Limited*; demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada produite le 5 mai 2003.

La Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Sharlow, vient jeter un nouvel éclairage sur l'interprétation de ces dispositions et vient surtout dissiper l'incertitude qui s'était installée depuis la décision de première instance.

Les faits dont découle le litige

Le 15 avril 1994, Hugh Barton déposait la demande de brevet canadien n° 2121388³ concernant une nouvelle méthode d'ensemencement et des équipements connexes pour laquelle un brevet fut délivré en 1996 (ci-après «le brevet 388»). L'année suivante, le 12 avril 1995, M. Barton déposait une deuxième demande de brevet canadien⁴ concernant le même type d'invention, demande qui reste toujours en instance (ci-après «la demande 904»).

Lors du dépôt de ces deux demandes de brevet, M. Barton a revendiqué le statut de *petite entité*⁵ et il a toujours payé les taxes de maintien du brevet 388 et de la demande 904 selon les tarifs prévus à l'échelle des petites entités. Il appert aussi de la preuve présentée devant le tribunal que le 24 novembre 1994, M. Barton aurait cédé ses droits dans ces inventions. À partir de cette date, *Barton No-Till Disk Inc.* (ci-après «Barton») a conclu avec *Flexi-Coil Ltd.* (ci-après «Flexi-Coil») un accord d'exclusivité de licence aux termes duquel Flexi-Coil a obtenu le droit exclusif d'exploiter l'invention décrite dans le brevet 388. Aux termes d'un ajout à l'accord de licence, Barton a également accordé à Flexi-Coil certains droits dans la demande de brevet 904.

Barton et Flexi-Coil ont poursuivi *Dutch Industries Ltd.* (ci-après «Dutch») en alléguant des dommages résultant d'une contrefaçon du brevet 388 alors que Dutch aurait vendu et fourni l'appareil qui y est décrit. Si la demande 904 était délivrée, Dutch reconnaissait aussi qu'elle risquerait de se faire poursuivre pour contrefaçon de cet autre brevet. En défense de cette action, Dutch a fait valoir que le brevet 388 avait été frappé de déchéance le 15 avril 1997 en raison du non-paiement des taxes de maintien dans le délai

3. Demande de brevet canadien n° 2121388 déposée le 15 avril 1994; brevet canadien délivré le 23 juillet 1996; ci-après: le brevet 388.

4. Demande de brevet canadien n° 2146904 déposée le 12 avril 1995; demande en instance; ci-après: la demande 904.

5. *Règles sur les brevets*, C.R.C., c. 1250 (édicte par DORS/89-452, art. 11), voir définition: «petite entité»; remplacé par *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 2.

prescrit, du fait que le titulaire du brevet avait payé les taxes périodiques en tant que *petite entité* alors qu'il ne pouvait pas revendiquer ce statut⁶. Le 29 mars 2000, les avocats de Barton écrivaient au Commissaire pour lui faire savoir qu'effectivement Barton ne pouvait plus revendiquer le statut de *petite entité* depuis le 25 novembre 1994 et qu'en conséquence, elle payerait le solde des taxes périodiques dues depuis cette date, soit 375 \$ dans le cas du brevet 388 et 300 \$ dans le cas de la demande 904. Le Commissaire a accepté ces sommes d'argent le jour même en considérant, tel que la pratique de l'époque⁷ le voulait, que la situation était rétablie rétroactivement. Les registres de *TechSource*⁸ ont aussi été modifiés pour y indiquer que les paiements exigibles de la part d'une *grande entité*⁹ avaient été effectués à leur échéance.

Dutch, en tant que personne «directement touchée»¹⁰ par la décision contestée, a déposé une requête en révision judiciaire devant la Cour fédérale pour faire casser la décision du Commissaire d'accepter ces paiements et pour faire déclarer le brevet 388 et la demande 904 échus pour cause de non-paiement des taxes périodiques.

La Cour fédérale ayant accueilli la demande de Dutch en première instance, les défendeurs se sont alors pourvus devant la Cour d'appel fédérale.

La décision de la Cour fédérale en première instance

Dutch sollicitait des ordonnances de la Cour fédérale annulant les décisions du Commissaire à l'égard de la demande 904 et du brevet 388. Elle a aussi demandé une ordonnance à l'effet que les demandes 904 et 388 était devenues caduques, respectivement en avril 1997 et en avril 1996, en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement dans les délais. Dutch demandait aussi une ordonnance déclarant que le brevet 388 était invalide parce sa délivrance ne s'appuyait

6. *Ibid.*, «petite entité».

7. *Affidavit* du directeur adjoint de la direction des brevets en Cour fédérale: «L'usage courant à la Direction des brevets consiste et a toujours consisté à accepter ces paiements en pareil cas, et le paiement de ces montants supplémentaires a également été accepté dans le présent cas».

8. Registre informatique officiel du Bureau des brevets.

9. La *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* ne définissent pas la *grande entité*. La *grande entité* doit être comprise *a contrario* de la *petite entité*.

10. *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), c. F-7 (modifiée par L.C. (1990), c. 8, art. 5), art. 18.1.

sur aucune demande valide au moment de la délivrance. Subsidiairement, Dutch demandait une ordonnance déclarant que le brevet 388 avait été frappé de déchéance en avril 1997, toujours en raison du défaut de payer les taxes périodiques de façon régulière. Dutch avait formulé ses questions au tribunal comme suit:

1. Le Commissaire avait-il compétence en vertu de la *Loi sur les brevets* (ci-après la Loi) et des *Règles sur les brevets* (ci-après les Règles) pour accepter le versement des taxes périodiques après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement?
2. Le Commissaire avait-il compétence, en vertu de la Loi et des Règles, pour accepter le versement des taxes périodiques plus d'un an après leur échéance?
3. Les agissements du Commissaire ont-ils eu une incidence sur la validité du brevet et de la demande de brevet en l'espèce?

Par ailleurs, les défenderesses Barton et Flexi-Coil formulaient les leurs ainsi:

1. Le versement des taxes exigibles d'une *petite entité* alors que le montant de taxes à payer est celui qui est exigible d'une *grande entité* constitue-t-il un non-paiement de taxes entraînant l'abandon irrévocable de la demande de brevet?
2. Le Commissaire a-t-il exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en acceptant les versements correctifs pour «comblé le déficit» de taxes?

Appliquant la norme de contrôle judiciaire du bien-fondé de la décision du Commissaire (correctness) tel que définie par la Cour suprême dans l'arrêt *Pushpanathan*¹¹, la Cour estime, sous la plume du juge Dawson, qu'il ressort des dispositions applicables¹² des balises claires à respecter pour le montant et les délais du paiement des taxes périodiques. Les défendeurs soutenaient qu'en pareilles circonstances, le Commissaire avait le pouvoir discrétionnaire de per-

11. *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982.

12. *Loi sur les brevets*, art. 27.1 (1), 154 (1), 73 (1) c); *Règles sur les brevets*, art. 26(1), 26(2), 152, 154, 155, 156, 157.

mettre des paiements correctifs pour «comblé le déficit» et qu'une convention en ce sens existait. Un paiement incorrect ne serait pas la même chose qu'un non-paiement et constituerait une erreur rectifiable. Ils soutenaient aussi que le législateur n'ayant pas abordé la question des paiements erronés dans le contexte de l'abandon des demandes de brevet, on ne pouvait lui imputer l'intention que l'abandon soit une conséquence d'un paiement erroné¹³.

Le juge Dawson estime que la réponse à ces arguments se trouve dans le libellé explicite de la Loi et des Règles. La Loi¹⁴ exige le paiement des taxes «réglementaires» et les Règles¹⁵ prévoient que la «taxe applicable est payée avant l'expiration des délais fixés» et que si «les taxes exigibles en application de l'article 27.1» ne sont pas payées dans le délai prescrit, la demande de brevet est réputée avoir été abandonnée. De plus, le juge Dawson concluait qu'en limitant expressément à l'article 157 des Règles l'application de la dérogation prévue à l'article 26, le législateur fédéral avait explicitement envisagé la possibilité d'une erreur dans le paiement des taxes périodiques. En conséquence, le tribunal considérait que le législateur fédéral avait prévu que le défaut de payer les taxes prescrites ne pouvait être corrigé que dans le délai de grâce de un an prévu¹⁶. Toujours selon la Cour, des dispositions aussi explicites empêchaient l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Commissaire d'accepter un montant de taxe inférieur et de permettre de combler le déficit après l'échéance du délai de grâce autorisé ni ne permettaient elles l'application du principe d'interprétation *expressio unius* pour conclure à l'existence d'une intention contraire du législateur. La Cour ne retient pas non plus l'argument des défendeurs qu'il serait manifestement injuste qu'elle mette fin à cet usage établi du Commissaire mais donne plutôt effet aux textes en vigueur¹⁷.

Pour ce qui est du brevet 388, la Cour ne considérait pas que le pouvoir discrétionnaire du Commissaire de proroger les délais alors prévus dans les Règles¹⁸ s'appliquait au paiement des taxes périodiques et au rétablissement d'une demande réputée abandonnée.

13. *Expressio unius est exclusio alterius*.

14. *Loi sur les brevets*, art. 27.1(1).

15. *Règles sur les brevets*, art. 154(1).

16. *Règles sur les brevets*, art. 152.

17. Le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* précise bien, à l'article 20.02.13, que les «délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques ne peuvent pas être prorogés». Selon le juge Dawson, cette seule mise en garde sapait à sa base l'argument selon lequel il serait injuste de mettre un terme à cet usage.

18. *Règles sur les brevets*, C.R.C., c. 1250 (tel que modifié par DORS/89-452, art. 11), art. 139, en vigueur au moment du dépôt.

La Cour statuait donc que le Commissaire n'avait pas compétence pour accepter les paiements correctifs au-delà des délais prévus et qu'en l'espèce ses décisions devaient être annulées. Il s'ensuivait que les demandes 904 et 388 étaient réputées abandonnées de par l'effet de la Loi. Subsidiairement, et ce même si au moment de délivrer le brevet 388 la Cour considérait qu'il n'y avait pas de demande valide en instance, le brevet 388 est déclaré être frappé de déchéance.

Sur ces conclusions, Dutch réussissait à repousser la poursuite en contrefaçon. Les décisions du Commissaire ont été écartées et tous les dossiers lui ont été retournés pour une réévaluation avec la prémisse qu'il n'avait pas l'autorité pour accepter des paiements correctifs *a posteriori*.

La décision de la Cour d'appel fédérale

Au-delà des questions de droit, cette décision de la Cour fédérale amenait les demandeurs à ne plus revendiquer le statut de *petite entité* de peur de subir le même sort. Une simple erreur dans la détermination initiale du statut du demandeur pourrait mener à la perte des droits à moins que l'erreur ne soit découverte et corrigée à l'intérieur des délais autorisés par les Règles. La Cour d'appel fédérale, de l'opinion du juge Sharlow à laquelle les juges Rothstein et Malone souscrivent, apporte un nouvel éclairage sur l'application de ces dispositions et vient surtout mettre un terme à l'incertitude qui s'était installée depuis la décision de première instance.

La Cour d'appel commence par confirmer le critère de révision judiciaire applicable à la décision du Commissaire¹⁹. Reprenant ensuite une analyse littérale des dispositions pertinentes²⁰, la Cour d'appel arrive à la même conclusion que le juge de première instance et constate qu'il n'y a aucune disposition qui traite directement des conséquences du paiement incomplet des taxes de maintien, ni aucune disposition qui autorise expressément le Commissaire à déterminer s'il acceptera des paiements à valoir après l'expiration du délai autorisé. Elle confirme aussi la position du tribunal de première instance que le Commissaire n'a pas l'autorité pour permettre ces paiements après l'expiration du délai autorisé.

19. *Pushpanathan c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, précité, note 12.

20. *Règles sur les brevets*, art. 26, 157; *Règles sur les brevets*, précité note 19, art. 76.1(6), 139 en vigueur au dépôt du brevet 388.

Ce disant la Cour ne confirme pas le jugement de première instance pour autant. En effet, le juge Sharlow n'est pas en accord avec la prémisse sous-jacente de cette décision que le statut du demandeur en tant que *petite entité* puisse changer au fil du temps. Tel qu'il interprète les dispositions, le juge considère plutôt qu'une personne qui rencontre les conditions de la *petite entité* au moment du dépôt de la demande de brevet doit garder ce statut tant que la demande reste en instance et aussi longtemps que le brevet en découlant demeure valide. La Cour souligne qu'il n'y a aucune disposition requérant que le statut d'une personne en tant que *petite entité* ou *grande entité* soit révisé à tout autre moment, du moins en ce qui concerne les taxes de maintien. La Cour arrive à cette conclusion en appliquant un principe d'interprétation proposé par *Driedger*²¹.

Soulignant la complexité et le manque de précision de la définition de *petite entité* et le fait que certains aspects de la définition fassent appel à des questions de faits alors que d'autres fassent appel à des questions mixtes de faits et de droits, le juge propose la notion de «factual determinations» pour conclure si un demandeur tombe sous l'effet de cette définition. Mais indépendamment de la diligence du demandeur, il y a un risque réel de se tromper. Celui qui se croit à tort une *petite entité* s'expose alors à de sévères conséquences à moins que l'erreur soit découverte dans le délai autorisé.

La Cour considère aussi comme une omission frappante le fait qu'une définition si détaillée ne mentionne pas la date à laquelle la «factual determination» doit être faite. Le juge émet deux hypothèses: soit que le statut se détermine à chaque fois que la taxe périodique devient exigible, soit qu'il se détermine une seule fois, au moment de payer la première taxe, généralement le jour du dépôt de la demande.

La Cour ne retient pas les arguments de Dutch et estime que les dispositions sur lesquelles elle appuie son argumentation ne dictent pas clairement que le statut du demandeur doit changer au fil du temps. Les dispositions peuvent très bien s'appliquer si on déter-

21. E.A. DRIEDGER, *Construction of Statutes*, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), p. 87: «Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament».

mine le statut qu'une seule fois²². La Cour ne retient pas non plus l'argument de Dutch qu'il serait injuste pour une *grande entité* de devoir payer des taxes de maintien plus onéreuses pendant toute la durée de validité du brevet même si elle devenait une *petite entité*. Les taxes en question sont trop modestes pour qu'on puisse parler d'injustice.

Confirmant que le Commissaire n'a pas l'autorité pour relever un payeur du défaut de payer la taxe exigible après l'expiration du délai, la Cour accorde beaucoup d'importance aux conséquences possibles d'interpréter les Règles tel que le statut puisse changer au fil du temps²³.

Rappelant le rôle des tribunaux de rendre effective l'intention du législateur, et ce indépendamment du résultat lorsque les textes sont clairs, il reste que devant un résultat aberrant le tribunal voudra scruter minutieusement la loi afin de s'assurer qu'elle n'est pas susceptible d'être interprétée différemment. Il ne faut donc jamais présumer trop rapidement que le législateur a voulu un résultat déraisonnable ou une injustice²⁴.

La Cour propose donc que le statut du demandeur se détermine une seule fois pour chaque demande de brevet, au moment d'initier le processus. Selon cette interprétation un demandeur risquera toujours de perdre ses droits s'il se croit erronément une *petite entité* et qu'il paye les taxes selon ce tarif, mais ce risque n'arrive qu'une seule fois plutôt que d'être multiplié par le nombre de fois où les taxes périodiques deviennent exigibles. Enfin, la Cour n'a pas jugé bon de trancher la question relative à l'autorité du Commissaire pour enquêter les demandeurs qui veulent bénéficier du statut de *petite entité*²⁵.

22. *Règles sur les brevets*, art. 4(6), art. 30, 31 et 32 de l'Annexe II: «Selon la Cour, la question déterminante à poser pour que l'article 4(6) demeure pertinent va comme suit: «Au moment du paiement de la taxe de maintien et de déterminer le statut du payeur, est-ce qu'on doit considérer les faits qui existaient au moment où ce dernier a engagé les démarches pour obtenir un brevet ou au moment où le paiement est exigible?» La règle 4(6) fonctionne dans tous les cas.

23. Le juge Sharlow fait référence à l'opinion du juge La Forest C.J. dans la décision *The Queen in Right of New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd.*, (1982) 144 D.L.R. (3d) 21 (C.S.C.).

24. R. SULLIVAN, *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4^e éd., (Toronto, Butterworths, 2002), p. 247.

25. *Loi sur les brevets*, art. 4(2).

En l'espèce, le brevet 388 a été déclaré valide parce que le demandeur était une *petite entité* au moment du dépôt de sa demande; la demande 904 a, quant à elle, été déclarée abandonnée parce que le demandeur ne pouvait plus revendiquer ce statut au moment du dépôt de cette deuxième demande et qu'il n'a pas corrigé le défaut à l'intérieur des délais.

La règle à appliquer

La personne qui rencontre les critères pour revendiquer le statut de *petite entité* au moment d'initier le processus de demande de brevet, généralement au moment du dépôt de sa demande, garde toujours ce statut relativement à cette demande de brevet particulière et à tout brevet en découlant.

Dans le doute, il restera sage de payer les taxes périodiques en vertu du statut de *grande entité* mais ce faisant, il ne sera plus possible de se prévaloir du statut de *petite entité* par la suite. Le tribunal confirme que s'il y a une erreur dans la détermination du statut de celui qui revendique le statut de *petite entité*, l'erreur est fatale et le Commissaire ne pourra pas permettre d'y remédier à moins de le faire dans les délais. Reste à savoir si la Cour suprême du Canada voudra intervenir dans ce dossier.