THE CANADIAN BAR ASSOCIATION
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN
The Voice of the Legal Profession
La voix de la profession juridique

Le 4 mai 2004

Monsieur Barney De Schneider
Directeur, Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I, salle 801-D
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Monsieur,

Objet : Modifications projetées à la *Loi sur les brevets* afin de préciser le paiement de certaines taxes applicables aux brevets (après la cause *Dutch Industries*)

La Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (Section de l'ABC) se réjouit que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) l'invite à donner son point de vue sur les projets de modifications à la *Loi sur les brevets* afin de préciser le paiement de certains frais applicables aux brevets. C'est le Comité de biotechnologie de la Section de l'ABC qui a examiné les avant-projets au nom de la Section de l'ABC.

La Section de l'ABC est tout à fait d'accord avec le fait que des modifications sont essentielles pour clarifier les dispositions relatives au paiement des frais et au statut des entités.

Nous appuyons pleinement les efforts visant à permettre de corriger rétroactivement des paiements de frais à un taux applicable aux petites entités alors qu'un tarif plus élevé (soit un « taux applicable à une grande entité ») aurait dû en fait être payé. La Section de l'ABC est cependant préoccupée par plusieurs questions que les projets de modifications n'ont pas résolues. Nous avons en outre des réserves au sujet du mécanisme prescrit au paragraphe 4(1) des dispositions transitoires, soit la courte période impartie à la correction des versements antérieurs insuffisants et au paiement complet censé avoir été versé à la date de ce paiement.

500 - 865 Carling, Ottawa, ONTARIO Canada K1S 5S8
Tel/Tél. : (613) 237-2925 Toll free/Sans frais : 1-800-267-8860 Fax/Télécop. : (613) 237-0185
Home Page/Page d'accueil : www.cba.org E-Mail/Courriel : info@cba.org

Selon la décision rendue dans *Dutch Industries,* le statut de l'entité doit être déterminé au moment de la demande de brevet et le statut de l'entité ainsi déterminé demeure avec cette demande et s'applique aux brevets subséquents, que le demandeur continue ou non de correspondre à la définition d'une petite entité.

Pour pouvoir procéder à des paiements correctifs, comme le stipule le paragraphe 4(1) des dispositions transitoires, les demandeurs et titulaires d'un brevet devront identifier tous les cas dans lesquels le statut de petite entité a été incorrectement déterminé au moment de l'enregistrement. Obliger les demandeurs, les brevetés et leurs agents à énumérer tous ces cas survenus au cours de la période des six derniers mois revient, selon nous, à imposer un fardeau irréaliste. De l'avis de la Section de l'ABC, il faudrait autoriser le demandeur de brevet ou le breveté à corriger le paiement insuffisant des frais en tout temps, à condition que le Commissaire soit convaincu que le paiement incorrect a été versé par inadvertance, accident ou erreur sans intention de tromper ou d'induire le public en erreur. Il serait inopportun qu'une erreur commise par inadvertance dans le paiement des frais soit utilisée comme moyen d'invalider un brevet par ailleurs tout à fait valide.

La Section de l'ABC est consciente que l'OPIC doit réaliser un équilibre entre l'équité et la certitude du public et les intérêts des brevetés. Nous précisons cependant que si le public est au courant que des corrections de paiement des frais relatifs au statut d'une entité peuvent être effectuées en tout temps, le public ne sera pas induit en erreur ou conduit à penser qu'un brevet est invalide, alors que ce n'est pas le cas.

La décision rendue dans *Dutch Industries* soulève un autre problème en ce qu'elle est muette sur la question de savoir si le statut de l'entité change ou demeure tel qu'il a été déterminé à la date d'enregistrement lorsqu'une demande ou un brevet est attribué à un nouveau titulaire. La Section de l'ABC abonde dans le sens de l'interprétation faite par l'OPIC de cette décision, selon laquelle le statut de l'entité ne change pas au moment de l'attribution du statut, mais nous croyons que l'arrêt *Dutch Industries* n'est pas réellement concluant sur ce point. Nous recommandons par conséquent que les projets de modifications clarifient si oui ou non le statut de l'entité change lors de l'attribution du statut de l'entité du demandeur initial vers le nouveau titulaire.

La Section de l'ABC serait ravie de vous prêter une assistance supplémentaire si vous avez quelque question au sujet de notre mémoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à la soussignée, représentante du Comité de biotechnologie de l'ABC.

Dans l'attente de recevoir votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(version originale signée par Trevor M. Rajah au nom de Patricia Rae)

Patricia Rae
Présidente, Comité de biotechnologie de l'ABC