

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20110211

Dossier : A-65-10

Référence : 2011 CAF 55

**CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

UNICROP LTD.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 février 2011.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL**

Cour d'appel
fédérale



Federal Court
of Appeal

Date : 20110211

Dossier : A-65-10

Référence : 2011 CAF 55

**CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL**

ENTRE :

UNICROP LTD.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Unicrop Ltd. (l'appelante) à l'encontre du jugement par lequel le juge Boivin de la Cour fédérale (le juge de première instance) a rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire aux brevets (le commissaire). Celui-ci a conclu que la demande de brevet canadien n° 2,531,185 (la demande) avait été abandonnée au 5 juillet 2008, parce que les taxes périodiques prescrites par la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi), n'avaient pas été payées à temps.

[2] L'appelante soutient que cette décision résulte d'une interprétation et d'une application trop strictes de la Loi et des *Règles sur les brevets*, DORS/92-423 (les Règles), et qu'elle a, en tout état de cause, droit à une réparation en equity sous la forme d'une ordonnance rétablissant sa demande de brevet.

[3] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que l'appel ne peut être accueilli.

LES FAITS

[4] Le 3 janvier 2006, l'appelante, une société finlandaise, a demandé l'entrée en phase nationale sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets. En même temps, elle a nommé le cabinet Bereskin & Parr pour agir pour elle à titre d'agent de brevets. Selon l'article 27.1 de la Loi, l'appelante devait verser des taxes périodiques annuelles afin de maintenir sa demande. Bereskin & Parr a versé les taxes périodiques annuelles pour les deux premières années à l'intérieur du délai établi par les Règles. [Cette disposition et d'autres dispositions pertinentes de la Loi et des Règles sont énoncées à l'Annexe I des présents motifs.] Les taxes devaient être payées chaque année au plus tard le 5 juillet.

[5] Les taxes applicables au troisième anniversaire qui devaient être payées le 5 juillet 2007 n'ont pas été payées à temps. Le commissaire a donc considéré que la demande avait été abandonnée conformément au paragraphe 73(1) de la Loi. Le 23 juin 2008, le cabinet Furman & Kallio a présenté au commissaire deux lettres au nom de l'appelante. La première lettre, qui visait à obtenir le rétablissement au titre du paragraphe 73(3) de la Loi et du paragraphe 98(1)

des Règles, était accompagnée du dépôt de la taxe de rétablissement (200 \$) ainsi que de la taxe de maintien en état exigible au troisième anniversaire (100 \$). La deuxième lettre était accompagnée du paiement de la taxe de maintien en état exigible au quatrième anniversaire (100 \$).

[6] Dans une lettre datée du 23 juillet 2008, le commissaire a reconnu avoir reçu le paiement de la taxe de maintien en état pour le quatrième anniversaire. Dans cette même lettre, le commissaire affirmait, en faisant référence au paragraphe 6(1) des Règles, que la taxe de maintien [TRADUCTION] « peut seulement être payée par le correspondant autorisé pour la demande en question » (dossier d'appel, à la p. 242).

[7] Le 12 août 2008, le cabinet Furman & Kallio a présenté au commissaire un document de nomination à titre d'agent, signé.

[8] Le 17 octobre 2008, le commissaire a avisé le cabinet Furman & Kallio que la demande ne pouvait être rétablie, parce que le délai de rétablissement de 12 mois avait expiré et que, selon la loi, la demande avait été abandonnée le 5 juillet 2008.

[9] Le commissaire a fait parvenir à Furman & Kallio une lettre datée du 23 octobre 2008, reconnaissant la réception de la taxe de rétablissement et de la taxe de maintien en état qui accompagnaient la première lettre du 23 juin 2008. Le commissaire a rappelé que, selon les Règles, seul le correspondant autorisé pouvait verser les paiements en question.

[10] Par suite du refus du commissaire de rétablir sa demande, l'appelante a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale.

DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[11] Le juge de première instance a procédé au contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte, car, selon lui, la compétence spécialisée du commissaire ne couvre pas l'interprétation juridique des lois (motifs, au para. 15). Il a énoncé trois questions, à savoir : (i) si le commissaire a commis une erreur en refusant de rétablir la demande; (ii) si le paragraphe 3.1(1) des Règles peut être invoqué en l'espèce; (iii) si les doctrines reconnues en equity de la levée de la déchéance et de la préclusion promissoire peuvent être invoquées utilement en l'espèce.

[12] En ce qui concerne la première question, le juge de première instance a fait remarquer que, selon l'alinéa 73(3)a) de la Loi, pour qu'une demande considérée abandonnée soit rétablie, le demandeur doit « présenter au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet ». Le juge a également noté que la Loi et les Règles « ne comportent aucune précision quant à la forme que devrait prendre la requête, hormis l'exigence générale selon laquelle elle doit être formulée de manière explicite » (motifs, au para. 18).

[13] Le juge de première instance a ensuite rejeté l'argument de l'appelante selon lequel la situation en l'espèce était régie par les principes énoncés dans *Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712 [Sarnoff], où le juge Hughes a conclu que la demande de

brevet devait être rétablie dans cette affaire même si le délai de rétablissement était expiré. Le juge de première instance a ensuite indiqué que, dans *Sarnoff*, la preuve ne permettait pas clairement de savoir si un avis de nomination avait été remis au commissaire. Dans la présente affaire, le juge a conclu qu'« il appert clairement de la preuve que le cabinet d'avocats Furman & Kallio n'a pas signifié d'avis de nomination d'agent à [l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC)] comme la Loi l'exige; de plus, aucune tentative claire n'a été faite en vue de désigner un représentant juridique avant l'expiration du délai de rétablissement de la demande » (motifs, au para. 25). Le juge de première instance a également conclu qu'il n'y avait aucun dossier de communications entre Furman & Kallio et le commissaire au sujet de la demande de brevet, et que le cabinet Bereskin & Parr était reconnu comme le correspondant autorisé (motifs, aux para. 23 à 25).

[14] Le juge de première instance n'a pas retenu l'argument de l'appelante selon lequel, en l'espèce, il y avait une lacune ou une ambiguïté semblable à celle révélée dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121 [*Dutch Industries*], qui pourrait être résolue en faveur de l'appelante. À son avis, le paragraphe 6(1) ne saurait être plus clair en exigeant que toute communication avec le commissaire soit faite par le correspondant autorisé. Le juge de première instance a ajouté que, s'il est indéniable que l'appelante avait l'intention de nommer le cabinet Furman & Kallio comme son représentant, « il n'en demeure pas moins que la connaissance de ce changement ne peut être imputée à l'OPIC, qui devrait alors décider dans chaque cas s'il y a lieu de tenir compte ou non de la communication directe d'un demandeur

avec son bureau ». Autrement, la définition de « correspondant autorisé » serait inutile (motifs, au para. 28).

[15] Le juge de première instance a examiné ensuite la question de savoir si le paragraphe 3.1(1) des Règles – lequel accorde un délai supplémentaire de deux mois lorsqu’une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser une taxe à l’intérieur du délai prescrit – était utile à l’appelante en l’espèce. Il a conclu que cet argument avait été tranché de façon décisive dans *Rendina c. Canada (Procureur général)*, 2007 CF 914 [*Rendina*]. Dans cette affaire, le juge de Montigny a conclu que les mots « sous réserve du paragraphe 6(1) » dans le libellé du paragraphe 3.1(1) signifient que toute tentative pour verser une taxe de rétablissement ainsi qu’une taxe pour le maintien en état doit être faite par le correspondant autorisé. Étant donné que le cabinet Furman & Kallio n’était pas le correspondant autorisé, le paragraphe 3.1(1) des Règles ne pouvait pas s’appliquer (motifs, aux para. 32, 33).

[16] Enfin, le juge de première instance a conclu que l’appelante ne peut invoquer utilement en l’espèce les doctrines reconnues en equity de la levée de la déchéance et de la préclusion promissoire. Le juge de première instance a fait remarquer que, contrairement à la situation exposée dans *Sarnoff*, en l’espèce, l’appelante n’a pas respecté la loi. De plus, se fondant sur *F. Hoffman-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CF 1381 [*Hoffman-La Roche*]; conf. par 2005 CAF 399, il a conclu que, accorder la réparation en equity à l’appelante dans cette affaire équivaldrait à annuler les délais prévus par la loi (motifs, aux para. 37, 38).

ERREURS ALLÉGUÉES

[17] Se fondant sur l'article 3.1 des Règles, l'appelante soutient que le commissaire a bel et bien reçu [TRADUCTION] « une communication dans laquelle une personne [a] fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe ». Si le Commissaire avait observé l'esprit de l'article 3.1, la [TRADUCTION] « lettre du 23 juillet 2008 aurait été expressément définie comme étant un avis prévu à l'article 3.1, situation qui aurait pu être corrigée par la lettre du cabinet Furman & Kallio datée du 12 août 2008, à laquelle était jointe la nomination d'agent » (mémoire de l'appelante, au para. 41). L'appelante ajoute que l'exclusion de la possibilité d'appliquer une disposition d'exception « lorsqu'il s'agit du défaut d'effectuer une opération purement administrative (le dépôt de la nomination d'agent) » est incompatible avec l'objet de l'article 3.1 (*Ibid.*, au para. 42). L'appelante soutient également que la décision *Rendina*, sur laquelle s'est fondé le juge de première instance, « est erronée, compte tenu des principes énoncés dans la décision rendue ultérieurement dans l'affaire *Sarnoff* » (*Ibid.*, au para. 43).

[18] Se fondant sur les affaires *Sarnoff* et *Dutch Industries*, l'appelante fait valoir qu'il existe une ambiguïté quant à la date de dépôt d'un avis de nomination d'agent, et que cette ambiguïté devrait être résolue en sa faveur. Elle admet que le cabinet Furman & Kallio n'a pas envoyé d'avis de nomination d'agent au commissaire, mais dit qu'elle a respecté toutes les dispositions relatives aux taxes pour le maintien en état. Par conséquent, et compte tenu de l'ambiguïté relative à la date à laquelle il faut déposer un avis de nomination d'agent, l'appelante soutient que le juge de première instance a commis une erreur en lui refusant le bénéfice de l'ambiguïté (mémoire de l'appelante, au para. 49 à 51).

[19] En ce qui concerne la question des recours en equity, l'appelante soutient que la doctrine de la levée de la déchéance [TRADUCTION] « transcende les régimes législatifs et n'est pas écartée par ceux-ci ». Elle ajoute qu'elle satisfait à toutes les exigences énoncées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance-vie*, [1994] 2 R.C.S. 490 [*Saskatchewan River Bungalows*], relativement à l'application de cette doctrine. Quoi qu'il en soit, selon l'appelante, les doctrines reconnues en equity des attentes légitimes et de la préclusion promissoire s'appliquent en l'espèce parce qu'il serait injuste de lui refuser le droit garanti par les paiements qu'elle a faits (mémoire de l'appelante, aux para. 54 à 59).

ANALYSE ET DÉCISION

[20] Je suis d'accord avec les parties que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte en ce qui concerne le contrôle judiciaire par le juge de première instance de la décision du commissaire de ne pas rétablir la demande de brevet (*Dutch Industries*, au para. 23; *Rendina*, aux para. 10, 11). Il faut déterminer si le juge de première instance a appliqué correctement cette norme en refusant d'intervenir, compte tenu de son interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles (*Canada (Agence du revenu) c. Telfer*, 2009 CAF 23). Dans le même ordre d'idées, la réponse à la question de savoir si le recours en equity est écarté en raison d'une règle législative claire dépend de l'interprétation des dispositions pertinentes et doit être examinée selon la norme de la décision correcte.

[21] Avant d'examiner les arguments de l'appelante, il convient de passer brièvement en revue le régime législatif établi par la loi. Suivant l'article 27.1 de la Loi, le demandeur est tenu de payer au commissaire les taxes réglementaires afin de maintenir une demande de brevet en état. Si le demandeur omet de payer ces taxes dans le délai prescrit par les Règles, la demande est considérée comme abandonnée, suivant l'alinéa 73(1)c) de la Loi.

[22] Le paragraphe 73(3) prévoit qu'une demande considérée comme abandonnée peut être rétablie si le demandeur « présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet », prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire. L'article 98 des Règles fixe la période réglementaire à 12 mois. Par conséquent, pour rétablir sa demande, l'appelante devait, dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée, présenter une requête de rétablissement et payer la taxe de rétablissement ainsi que les taxes pour le maintien en état impayées.

[23] Dans *Dutch Industries*, notre Cour a énoncé comme suit l'objet des dispositions concernant les taxes pour le maintien en état (*Dutch Industries*, au para. 30):

L'objet de la loi ne fait aucun doute en l'espèce. Les taxes exigibles en vertu de la [Loi] et des [Règles] 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 une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état. [...]

[Non souligné dans l'original.]

[24] Les Règles précisent également qui peut communiquer avec le commissaire. Le paragraphe 6(1) des Règles, qui est au coeur du présent appel, prévoit que le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé :

6. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

6. (1) Except as provided by the Act or these Rules, for the purpose of prosecuting or maintaining an application the Commissioner shall only communicate with, and shall only have regard to communications from, the authorized correspondent.

[...]

...

[Non souligné dans l'original.]

[25] Il convient de noter en l'espèce que le paragraphe 6(1) ne sert pas seulement à autoriser le commissaire à communiquer avec les personnes qui ont présenté l'avis approprié; il lui interdit effectivement de communiquer avec toute autre personne.

[26] L'article 2 définit le « correspondant autorisé » notamment comme l'inventeur, le coagent, ou l'agent de brevets nommé en application de l'article 20 des Règles, lequel prévoit que l'agent de brevets est nommé « dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par le demandeur » (non souligné dans l'original). L'article 22 des Règles prévoit que l'acte fait par l'agent de brevets ou le coagent a le même effet que l'acte fait par le demandeur.

[27] Tout en reconnaissant que le cabinet Furman & Kallio n'a présenté un avis de nomination au commissaire qu'après l'expiration du délai de rétablissement, l'appelante soutient qu'il existe une ambiguïté dans la loi relativement à la date de dépôt de l'avis. Se fondant principalement sur la décision du juge Hughes dans *Sarnoff*, l'appelante prétend que cette ambiguïté devrait être résolue en sa faveur.

[28] Dans *Sarnoff*, la demanderesse avait, en mars 2004, transféré la responsabilité de sa demande de brevet à un autre cabinet d'avocats. Le 2 mars 2005 et le 8 mars 2006 respectivement, Dimock Stratton, le cabinet en question, a versé les taxes périodiques applicables au 6^e et au 7^e anniversaires de la demande. Après avoir reçu les taxes applicables au 7^e anniversaire, et un an après avoir accepté les taxes applicables au 6^e anniversaire, le commissaire a informé Dimock Stratton que l'OPIC n'avait aucun document attestant le changement d'agents ou nommant ce cabinet coagent. Les taxes versées par Dimock Stratton ont été donc écartées et la demande de brevet déclarée abandonnée, sans possibilité de rétablissement. Le juge Hughes a conclu que la décision du commissaire de ne pas rétablir la demande de brevet était déraisonnable parce que la question de savoir si Dimock Stratton était l'agent inscrit au dossier demeurait obscure (*Sarnoff*, au para. 26) :

[...] Il est loin d'être établi que le cabinet Dimock Stratton n'était pas en réalité l'agent inscrit au dossier ou le coagent. Le [commissaire] n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi son site Web indiquait le cabinet Dimock Stratton comme agent et pourquoi, durant près de deux ans, il a communiqué avec ce cabinet. Je crois que ces circonstances suffisent à dire que le Bureau des brevets a agi d'une manière déraisonnable ici.

[Non souligné dans l'original.]

[29] En appel (*Canada (Procureur général) c. Sarnoff Corporation*, 2009 CAF 142), la décision du juge Hughes a été confirmée en ces termes (para. 1) :

[...] nous ne sommes pas convaincus que la conclusion de fait du juge des requêtes selon laquelle le Bureau des brevets « devait avoir en sa possession un avis de nomination de coagent » était manifestement erronée, comme le veut l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235. Certains éléments de preuve versés au dossier étayent la conclusion de fait, comme l'indiquent les motifs du juge des requêtes.

[Non souligné dans l'original.]

[30] En l'espèce, il est évident que le cabinet Furman & Kallio n'était pas l'agent inscrit au dossier puisqu'il a été démontré qu'un autre cabinet, Bereskin & Parr, était le correspondant autorisé, et qu'aucun avis de révocation ou de nomination n'a été déposé auprès du commissaire. De plus, outre les deux lettres du 23 juin 2008, il n'y pas eu de communication entre le commissaire et le cabinet Furman & Kallio. Par conséquent, le raisonnement du juge Hughes dans *Sarnoff* n'est pas utile à l'appelante.

[31] Comme l'a déclaré le juge de première instance, l'argument de l'appelante selon lequel son intention de nommer Furman & Kallio comme son agent devrait néanmoins prévaloir exigerait que la définition de « correspondant autorisé » soit supprimée des Règles. Le fait d'accepter l'argument de l'appelante susciterait l'incertitude même que la définition vise à éliminer, vu qu'il appartiendrait au commissaire de décider dans chaque cas s'il y a lieu de prendre en compte ou non la communication relative à une demande. Je souligne à cet égard que les dispositions relatives au « correspondant autorisé » offrent une certitude non seulement du

point de vue du commissaire, mais aussi du point de vue des parties intéressées au brevet.

Comme le dit le juge de Montigny dans *Rendina*, au para. 20 :

[...] Différentes personnes (inventeur, co-inventeurs, représentant juridique d'un inventeur ou de co-inventeurs, co-agent de brevets, agent de brevets) peuvent vouloir communiquer directement avec le commissaire au sujet d'une demande de brevet particulière. Le fait d'avoir plusieurs correspondants alourdit le travail administratif de l'OPIC, peut entraîner des demandes, des instructions et des réponses contradictoires et peut faire en sorte que des instructions ne soient pas données en raison de l'incertitude concernant la personne qui doit intervenir et, en conséquence, que des échéances ne soient pas respectées. Je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il dit que le paragraphe 6(1) a été adopté dans le but de prévenir cette confusion et parce que le législateur estimait qu'il fallait préciser avec qui le commissaire doit communiquer et de quelles communications il doit tenir compte à l'égard d'une demande de brevet particulière.

[32] Il a également été décidé que l'intention de poursuivre une demande de brevet ne peut neutraliser les exigences législatives et réglementaires. Dans *Eiba c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 250, le juge Mosley a dit ce qui suit, aux paragraphes 43 et 44 :

[43] [...] Bien qu'en l'espèce la preuve par affidavit révèle que le demandeur avait l'intention de maintenir sa demande en état, je suis d'avis que les dispositions de la Loi et des Règles concernant les taxes périodiques doivent être interprétées strictement tant par le commissaire que par la Cour, de manière à ce que les demandeurs respectent ces dispositions et versent diligemment les taxes dans le délai imparti.

[44] Il est clair que la Loi et les Règles ne confèrent pas au commissaire la compétence voulue pour proroger les délais de paiement des taxes périodiques : [*Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] A.C.F. n° 1801 (C.A.)(QL)], et [*Dutch Industries*].

[Non souligné dans l'original.]

[33] Dans *P.E. Fusion, LLC c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 645, le juge Mosley a fait une observation similaire, au paragraphe 22 :

[...] Malheureusement pour la demanderesse, le législateur a élaboré, aux fins du paiement des taxes périodiques, un régime législatif qui ne renferme 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 leur permettant de corriger les erreurs, même celles qui sont commises par des brevetés bien intentionnés, à l'égard des règles strictes qui s'appliquent au paiement des taxes réglementaires lorsque ces taxes ne sont toujours pas payées à la fin du délai de rétablissement.

[Non souligné dans l'original.]

[34] En l'espèce, les dispositions pertinentes des Règles ne pouvaient pas être plus claires. Le paragraphe 6(1) précise que le commissaire ne tient compte que des communications reçues du correspondant autorisé. Il ressort clairement du libellé de l'article 3.1, qui traite du paiement en souffrance, que cette interdiction frappe également les communications relatives à l'ensemble des paiements parce qu'elle s'applique « sous réserve du paragraphe 6(1) ».

[35] Il n'existe donc aucune ambiguïté à résoudre en faveur de l'appelante. Sous le régime de la Loi, il ne peut y avoir qu'un seul correspondant autorisé à un moment donné. Lorsque, comme en l'espèce, il y a un correspondant autorisé inscrit au dossier, celui-ci reste en fonction jusqu'à la révocation de sa nomination et la nomination d'un autre correspondant. Seul un document de nomination ou de révocation déposé auprès du commissaire en application de l'article 20 des Règles peut entraîner un changement au dossier et aucun de ces documents ne prend effet avant qu'il ne soit déposé auprès du commissaire.

[36] L'appelante invoque néanmoins l'esprit de l'article 3.1. Elle soutient qu'il ne faudrait pas refuser le bénéfice de cette disposition lorsqu'il y a eu tentative pour verser la taxe dans la période de grâce, même si cette tentative a été faite par une personne autre que le « correspondant autorisé ». Le problème que pose cet argument est que le gouverneur en conseil a pris en considération cette même question et a prévu en termes clairs et inéluctables que le commissaire ne tient compte que des « communications » – y compris les demandes de rétablissement d'un brevet et les paiements des taxes impayées – dont l'auteur est un « correspondant autorisé ».

[37] L'appelante a maintenu tout au long de l'instance que cette interprétation « stricte » de la disposition n'est plus justifiée à la lumière de la décision *Sarnoff*. À cet égard, je souligne à nouveau que *Sarnoff* reposait sur des faits différents. De plus, les propos du juge Hughes concernant le paragraphe 6(1) – c'est-à-dire qu'il ne doit pas être interprété trop restrictivement – constitue une remarque incidente vu qu'il avait déjà déterminé que la décision du commissaire était déraisonnable (*Sarnoff*, au para. 22). Enfin, il n'y a rien de « strict » dans l'interprétation que le juge de première instance a proposée dans la présente affaire. Le caractère strict découle des Règles elles-mêmes puisque les dispositions pertinentes ne peuvent être interprétées autrement.

[38] Cela tranche en fait l'argument subsidiaire de l'appelante fondé sur l'equity. Comme l'a dit le juge O'Reilly dans *Hoffman-La Roche*, aux paragraphes 40 à 42, la réparation en equity ne peut être invoquée afin de neutraliser l'application d'une règle légale claire :

[40] Il est clair que la Cour peut accorder une réparation en equity pour empêcher la confiscation de biens en vertu d'un contrat privé, comme un bail : *Comtab Ventures Ltd. c. Canada*, [1984] A.C.F. n° 922 (QL) (1^{re} inst.); *Holachten Meadows Mobile Home Park Ltd. c. La Reine Lakahahmen Indian Band*, [1986] 1 C.F. 238 (QL) (1^{re} inst.).

[41] Mais la situation est entièrement différente dans le cas où la confiscation résulte d'une règle légale. Les juges sont tenus de donner effet aux lois : *Canadian Northern Railway Co. v. Canada* (1922), 64 R.C.S. 264; *Martin Mine Limited v. British Columbia*, [1995] B.C.J. No. 2309; *Olympia & York Developments Limited v. Calgary (City)*, [1983] A.J. No. 808 (QL).

[42] Hoffmann-La Roche concède que ces décisions font autorité mais suggère que la situation devrait être différente dans le cas d'une personne qui perd un droit de propriété, en partie par l'effet d'une erreur d'un organe public. Ce serait probablement vrai si la formulation de la loi applicable laissait place à un pouvoir discrétionnaire ou à un compromis. Toutefois, je ne peux voir aucune place à réparation dans l'affaire qui m'est soumise. La loi est claire. Si je devais prolonger le délai de paiement des taxes réglementaires en l'espèce, je substituerai ma propre échéance à celle qui a été édictée par le législateur. Comme lord Parmoor l'a déclaré dans l'arrêt *Canadian Northern Railway*, précité, [TRADUCTION] « si le pouvoir conféré aux tribunaux de soustraire une personne aux sanctions s'appliquait aux sanctions législatives, cela reviendrait à donner aux tribunaux le pouvoir d'abroger les lois » (*R. v. CNR Co., CNR Co. v. R.*, [1923] 3 D.L.R. 719 (QL) (PC), à la page 725). Je refuse de reconnaître ce pouvoir.

[Non souligné dans l'original.]

[39] Je crois qu'il est utile de formuler quelques observations sur un autre argument de l'appelante, fondé sur la décision *Sarnoff*, selon lequel le cabinet Furman & Kallio a agi raisonnablement, et que le premier volet du critère relatif à la levée de la déchéance, énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt *Saskatchewan River*, au paragraphe 34, est, de ce fait, respecté.

[40] Dans *Sarnoff*, au paragraphe 36, le juge Hughes a dit subsidiairement que la levée de la déchéance pourrait constituer un recours approprié parce que dans l'affaire en question, la conduite de la demanderesse ne pouvait être critiquée puisqu'elle avait payé les taxes exigées et que le commissaire qui avait communiqué avec le cabinet Dimock Stratton pendant plus de deux ans « devait avoir en sa possession un avis de nomination de coagent » (*Sarnoff*, au para. 28). Par conséquent, on ne pouvait adresser aucun reproche à la demanderesse ou à son agent.

[41] Ce n'est pas le cas en l'espèce. Comme l'a conclu le juge de première instance, le cabinet Furman & Kallio a omis de déposer un avis de nomination dans le délai prescrit, et c'est ce manquement aux Règles qui a empêché le commissaire d'accepter les directives de ce cabinet.

[42] Enfin, l'appelante soutient que, de toute façon, les doctrines reconnues en equity des attentes légitimes et de la préclusion promissoire s'appliquent en l'espèce. Elle dit qu'en acceptant le paiement des taxes de rétablissement et de maintien en état, le commissaire [TRADUCTION] « a fait une promesse ou donné une assurance censées avoir un effet juridique et inciter à l'accomplissement de certains actes » (mémoire de l'appelante, au para. 59). Ainsi, selon l'appelante, il serait injuste de lui refuser le droit garanti par les paiements de ces taxes.

[43] À mon avis, cet argument est sans fondement. Dans deux lettres, en date du 23 juillet 2008 et du 23 octobre 2008, adressées à Furman & Kallio, le commissaire reconnaît la réception des paiements des droits de rétablissement et de la taxe de maintien en état et affirme que les paiements ne peuvent être acceptés parce que le cabinet Furman & Kallio n'était pas le

représentant autorisé. Les lettres indiquent également que les paiements seront remboursés sur demande (dossier d'appel, aux pp. 51 et 242). Par conséquent, on ne saurait affirmer que le commissaire a fait une promesse susceptible de donner lieu à une préclusion promissoire.

[44] Je rejetterais l'appel avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d'accord
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d'accord
Johanne Trudel j.c.a. »

Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer

ANNEXE I

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES :

- Loi sur les brevets

Taxes périodiques

27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]

Abandon

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;

Maintenance fees

27.1 (1) An applicant for a patent shall, to maintain the application in effect, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

(2) and (3) [Repealed, 1993, c. 15, s. 32]

Deemed abandonment of applications

73. (1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not

(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner;

(b) comply with a notice given pursuant to subsection 27(6);

(c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations;

(d) make a request for examination or pay the prescribed fee under subsection 35(1) within the time provided by the regulations;

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

(e) comply with a notice given under subsection 35(2); or

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

(f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.

Idem

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

Deemed abandonment in prescribed circumstances

(2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed.

Rétablissement

(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;

c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

Reinstatement

(3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant

(a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;

(b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and

(c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.

Modification et réexamen

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

Amendment and reexamination

(4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination.

Date de dépôt originelle

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

Original filing date

(5) An application that is reinstated retains its original filing date.

- Règles sur les brevets

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« correspondant autorisé » Pour une demande :

a) lorsque la demande a été déposée par l'inventeur, qu'aucune cession de son droit au brevet, de son droit sur l'invention ou de son intérêt entier dans l'invention n'a été enregistrée au Bureau des brevets et qu'aucun agent de brevets n'a été nommé :

(i) l'unique inventeur,

(ii) s'il y a deux coinventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur nom,

(iii) s'il y a deux coinventeurs ou plus et qu'aucun de ceux-ci n'a été ainsi autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la demande internationale;

b) lorsqu'un coagent a été nommé ou doit l'être en application de l'article 21, le coagent ainsi nommé;

c) lorsque les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, l'agent de brevets nommé en application de l'article 20. (authorized correspondent)

2. In these Rules,

“authorized correspondent” means, in respect of an application,

(a) where the application was filed by the inventor, where no transfer of the inventor's right to the patent or of the whole interest in the invention has been registered in the Patent Office and where no patent agent has been appointed

(i) the sole inventor,

(ii) one of two or more joint inventors authorized by all such inventors to act on their joint behalf, or

(iii) where there are two or more joint inventors and no inventor has been authorized in accordance with subparagraph (ii), the first inventor named in the petition or, in the case of PCT national phase applications, the first inventor named in the international application,

(b) where an associate patent agent has been appointed or is required to be appointed pursuant to section 21, the associate patent agent, or

(c) where paragraphs (a) and (b) do not apply, a patent agent appointed pursuant to section 20; (correspondant autorisé)

3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l'expiration du délai fixé pour le versement d'une taxe prévue à l'annexe II, le commissaire reçoit une communication dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l'expiration du délai dans les cas suivants :

a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;

b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;

c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l'auteur de la communication au commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s'il y a

3.1 (1) Subject to subsection 6(1), if, before the expiry of a time limit for paying a fee set out in Schedule II, the Commissioner receives a communication in accordance with which a clear but unsuccessful attempt is made to pay the fee, the fee shall be considered to have been paid before the expiry of the time limit if

(a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;

(b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or

(c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

(2) Subject to subsection 6(1) and unless the person making the communication did not provide information that would allow them to be contacted, if the Commissioner has received a communication in the circumstances referred to in subsection (1), the Commissioner shall, by notice to the person who made the communication, request payment of the amount of the fee that

lieu, de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux taxes prévues aux articles 9 à 9.4 et 22.1 de l'annexe II.

6. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

Nomination des agents de brevets

20. (1) Le demandeur qui n'est pas l'inventeur nomme un agent de brevets chargé de poursuivre la demande en son nom.

(2) L'agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par le demandeur.

(3) La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l'agent ou le demandeur.

98. (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi

was missing together, if applicable, with the late payment fee referred to in subsection (1).

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of the fees set out in items 9 to 9.4 and 22.1 of Schedule II.

6. (1) Except as provided by the Act or these Rules, for the purpose of prosecuting or maintaining an application the Commissioner shall only communicate with, and shall only have regard to communications from, the authorized correspondent.

Appointment of Patent Agents

20. (1) An applicant who is not an inventor shall appoint a patent agent to prosecute the application for the applicant.

(2) The appointment of a patent agent shall be made in the petition or by submitting to the Commissioner a notice signed by the applicant.

(3) The appointment of a patent agent may be revoked by submitting to the Commissioner a notice of revocation signed by the applicant or that patent agent.

98. (1) For an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant

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 l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon.

(2) Pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l'égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.

shall, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 97, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II, before the expiry of the 12-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure.

(2) For the purposes of subsection (1), if an application is deemed to be abandoned for failure to pay a fee referred to in subsection 3(3), (4) or (7), for the applicant to take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment, the applicant shall, before the expiry of the time prescribed by subsection (1), either

(a) pay the applicable standard fee,
or

(b) file a small entity declaration in respect of the application in accordance with section 3.01 and pay the applicable small entity fee.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-65-10

(APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE BOIVIN DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 20 JANVIER 2010, DOSSIER N^O T-1788-08.)

INTITULÉ : UNICROP LTD. c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 janvier 2011

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL

DATE DES MOTIFS : Le 11 février 2011

COMPARUTIONS :

Marguerite Ethier
Cory Furman

POUR L'APPELANTE

Marlon Miller

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ