

MISE À JOUR SUR LA PRATIQUE : L'OPIC STATUE SUR LA DILIGENCE REQUISE

Publié le 4 avril, 2022

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

En droit des brevets, les échéances sont strictes. Demandez à n'importe quel expert, et il vous dira que son système d'enregistrement joue un rôle vital pour sa pratique, car les retards ne pardonnent pas.

Pour les spécialistes des brevets, les taxes de maintien et de rétablissement sont une préoccupation constante, et avec raison : si le détenteur d'un brevet ne paie pas les frais exigés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») dans les délais prévus, l'OPIC ne conservera pas le brevet en question dans son registre [1],[2]. Un retard de paiement pourrait donc entraîner l'abandon ou la perte irréversible des droits au brevet.

Heureusement, ce n'est pas toujours le cas; la perte et l'abandon sont réversibles si « le commissaire décide que l'omission [d'agir avant une date déterminée] a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée » [nous soulignons] [3],[4].

Mais qu'entend-on par « diligence requise » dans ce contexte? Ce terme n'est pas défini dans la [Loi sur les brevets](#) ni dans les [Règles sur les brevets](#); cependant, l'OPIC a récemment statué en la matière. Le bulletin que voici porte sur ces décisions récentes.

À qui s'adresse ce bulletin?

(i) Aux spécialistes des brevets canadiens; (ii) aux organisations qui surveillent leurs propres échéances de maintien et de rétablissement; (iii) aux organisations qui surveillent les échéances de maintien et de rétablissement d'autrui; (iv) à quiconque s'intéresse à ce sujet, quelles que soient ses raisons.

Le contexte

Récemment, après avoir reçu une requête en rétablissement conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire a dû trancher quant à savoir s'il était possible qu'un demandeur fasse preuve de la diligence requise en l'espèce et omette tout de même de payer la taxe de maintien dans les délais prescrits.

La décision de l'OPIC repose principalement sur les faits suivants :

Un demandeur de brevet (le « demandeur ») a mandaté un fournisseur externe de gestion des annuités (le

« fournisseur »), plutôt que son agent (l'« agent »), pour gérer les taxes de maintien de sa demande de brevet. L'agent a avisé le demandeur et le fournisseur qu'il n'avait pas reçu l'instruction de payer la taxe de maintien. Le demandeur a confirmé que c'est le fournisseur qui s'en chargerait. L'agent a supprimé la date limite de paiement de son système d'enregistrement.

Le demandeur est revenu sur sa décision et a demandé à l'agent de payer la taxe de maintien. L'agent a accusé réception de cette demande et a consigné les instructions dans son système d'enregistrement. Cependant, en raison d'une erreur humaine, les instructions ont été mal classées. N'eût été cette erreur, le système aurait créé la bonne tâche, avec la bonne échéance et la bonne date de rappel. La taxe n'a pas été payée à temps, et la demande de brevet a été jugée abandonnée.

La conclusion

L'agent a déposé une requête en rétablissement. Le commissaire a acquiescé à cette requête, estimant que le non-paiement de la taxe de maintien est survenu même si l'agent avait fait preuve de la diligence requise dans les circonstances. Le commissaire a souligné les faits suivants :

- L'agent a confié la tâche de catégorisation à une personne (celle qui a commis l'erreur humaine) suffisamment chevronnée;
- Cette personne avait été formée à l'utilisation du système d'enregistrement;
- Bien que cette personne pourrait ne pas avoir été régulièrement supervisée, le degré de supervision était raisonnable, compte tenu de son expérience et de ses connaissances;
- Le système de classification comprenait plusieurs mesures de protection ainsi que des protocoles d'assurance et de contrôle de la qualité;
- Il était raisonnable pour l'agent de supprimer les rappels concernant la taxe de maintien de son système d'enregistrement après avoir reçu les instructions du demandeur selon lesquels il n'en serait pas responsable;
- Malgré tout, le système d'enregistrement était configuré de sorte que l'annulation de ces instructions aurait dû, n'eût été l'erreur humaine, créer automatiquement un rappel de payer la taxe de maintien.

À la lumière de ces faits, le commissaire des brevets a jugé que l'omission du paiement est survenue même si les parties avaient fait preuve de la diligence requise dans les circonstances. Il a donc rétabli la demande de brevet.

Points à retenir

Cette décision de l'OPIIC établit les facteurs déterminants en matière de diligence requise, facteurs qui, en plus d'être nombreux, sont très stricts. Nous retenons les points suivants :

1. Dans la pratique du droit des brevets, la délégation de tâches est monnaie courante. Cependant, les agents raisonnablement prudents doivent faire preuve de la diligence requise lorsqu'ils confient des tâches à un assistant;
2. Avant de déléguer une tâche, il faut s'assurer de choisir le bon assistant et de lui donner des instructions claires;
3. Les agents doivent raisonnablement et régulièrement superviser le travail de leurs assistants;
4. Le niveau d'expérience de l'assistant en ce qui a trait à la tâche peut influencer sur le degré de diligence requise;
5. La fréquence à laquelle l'assistant reçoit de la formation peut influencer sur le degré de diligence requise;
6. Il doit y avoir des mesures en place pour bien catégoriser les instructions des clients;
7. Il doit y avoir des mesures en place pour évaluer les limites prévisibles du système de classification et en tenir compte;
8. Il doit y avoir des protocoles d'assurance et de contrôle de la qualité en place pour que les échéanciers soient respectés et que les frais soient payés à temps.

À la lumière de cette décision de l'OPIIC, les demandeurs et les détenteurs de brevets qui n'ont pas recours à un agent pour surveiller les échéanciers liés au maintien et au rétablissement devraient passer leur propre système d'enregistrement en revue.

[1] *Loi sur les brevets*, LRC, 1985, c P-4, par. 46(4).

[2] *Loi sur les brevets*, LRC, 1985, c P-4, par. 73(1).

[3] *Loi sur les brevets*, LRC, 1985, c P-4, al. 46(5)b).

[4] *Loi sur les brevets*, LRC, 1985, c P-4, al. 73(3)b).

par [Pablo Tseng*](#), [Tilaye Terrefe](#) et [Lisa Moore](#)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022