

T-121-10  
2011 FC 407

T-121-10  
2011 CF 407

**Excelsior Medical Corporation** (*Applicant*)

**Excelsior Medical Corporation** (*demanderesse*)

v.

c.

**Attorney General of Canada** (*Respondent*)

**Procureur général du Canada** (*défendeur*)

**INDEXED AS: EXCELSIOR MEDICAL CORPORATION v. CANADA  
(ATTORNEY GENERAL)**

**RÉPERTORIÉ : EXCELSIOR MEDICAL CORPORATION c. CANADA  
(PROCUREUR GÉNÉRAL)**

Federal Court, Hughes J.—Toronto, March 29 and April 4, 2011.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 29 mars et 4 avril 2011.

\* Editor’s note: This judgment has been affirmed on appeal (2011 FCA 303). The reasons for judgment, handed down November 3, 2011, are published at [2013] 1 F.C.R. 81.

\* Note de l’arrêviste : Cette décision a été confirmée en appel (2011 CAF 303). Voici la référence de publication des motifs du jugement prononcés le 3 novembre 2011 : [2013] 1 R.C.F. 81.

*Patents — Practice — “Maintenant fees” — Judicial review of Canadian Patent Office decision that applicant’s patent dead, beyond point of reinstatement — Patent application filed in Canada, having Canadian patent agent firm of record — After patent assigned, patent application transferred to new patent agent but previous patent agent remaining patent agent of record — Since grace period for reviving patent application expired, new patent agent filing request for reinstatement of application, paying fees — While application initially reinstated, Office subsequently revoking reinstatement since fees not paid by authorized correspondent — Both patent agents notified of revocation; fees refunded to new patent agent — Whether Patent Rules, s. 6(1) inconsistent with Patent Act, s. 73(3) such that Commissioner must accept payment of maintenance fees from anyone on behalf of applicant; whether Rules, s. 6 creating positive duty only on Commissioner, no positive duty existing on applicant to tender maintenance fees only through authorized representative — When read harmoniously with Act, s. 73(3), all other relevant provisions thereof, Rules, s. 6(1) interpreted as creating orderly scheme for prosecution of applications, payment of maintenance fees through applicant or through appointed agent — Rules, s. 6(1) in harmony with Act, other relevant Patent Rules — Provisions of Act, Rules not addressing what happens when Commissioner acting upon communication when patent application alive as in present case — Once letter for reinstatement, applicable fees accepted by Commissioner during period when application alive, Office not having authority to undo situation — However, since refund paid out as requested in present case, maintenance fees no longer paid; therefore, patent application dead — Application dismissed.*

*Brevets — Pratique — « Taxes périodiques » — Contrôle judiciaire de la décision du Bureau des brevets du Canada, selon laquelle la demande de brevet de la demanderesse était caduque et ne pouvait plus être réactivée — Une demande de brevet avait été déposée au Canada, et un cabinet canadien d’agents de brevets était inscrit au dossier — Après que le brevet eut été cédé, la demande de brevet a été transférée au nouvel agent de brevets, mais l’agent précédent est demeuré l’agent de brevets inscrit au dossier — Étant donné que le délai de grâce pour réactiver la demande de brevet était expiré, un nouvel agent de brevets a déposé une demande de rétablissement et a acquitté les taxes applicables — Même si la demande a d’abord été rétablie, le Bureau des brevets a, par la suite, annulé ce rétablissement, étant donné que les taxes n’avaient pas été acquittées par le correspondant autorisé — Les deux agents de brevets ont été avisés de la révocation; les taxes ont été remboursées au nouvel agent de brevets — L’art. 6(1) des Règles sur les brevets est-il incompatible avec l’art. 73(3) de la Loi sur les brevets, de sorte que le commissaire doit accepter le paiement de la taxe périodique, peu importe l’identité de la personne qui offre de l’acquitter au nom de la demanderesse? L’art. 6 des Règles ne prévoit-il une obligation impérative que pour le commissaire, de sorte que la demanderesse n’est pas assujettie à l’obligation impérative de payer la taxe périodique uniquement par l’intermédiaire d’un représentant autorisé? — Lorsqu’on l’interprète de façon harmonieuse avec l’art. 73(3) de la Loi, et toutes les autres dispositions pertinentes de celle-ci, l’art. 6(1) des Règles a pour effet de créer un régime ordonné en ce qui concerne la poursuite des demandes et le paiement de la taxe périodique par l’intermédiaire du demandeur ou par l’intermédiaire de*

This was an application for judicial review of a decision of the Canadian Patent Office that the applicant's patent was dead and beyond the point of reinstatement. In July 2001, under the *Patent Cooperation Treaty*, a company filed, outside Canada, a patent application pertaining to a medical device. Through a U.S. patent attorney firm, an application was filed in Canada in December 2002 based on the earlier application. There was a Canadian patent agent firm of record. The Canadian patent application was assigned to the applicant in 2006. In early 2007, a new Canadian patent agent was selected to continue to prosecute the Canadian patent application on behalf of the applicant but the previous patent agent remained the patent agent of record. Since the deadline for reinstatement of the Canadian application within the grace period had not yet expired (July 10, 2007), the new patent agent filed a request for reinstatement including the relevant fees with the Patent Office. The Canadian Patent Office notified the patent agent of record that the application had been reinstated but, in August 2007, it revoked that letter on the ground that the fees had not been paid by the authorized correspondent. That same day, the new patent agent was also notified of the error. In December 2007, the new patent agent requested a refund of the fees, which it received in June 2008. In December 2009, the new patent agent requested that it be made associate patent agent of record. However, the Canadian Patent Office declined the request, stating that the patent application in question was dead beyond the point of reinstatement.

The main issues were whether subsection 6(1) of the *Patent Rules* is inconsistent with subsection 73(3) of the *Patent Act* such that the Commissioner must accept payment of maintenance fees from anyone purporting to tender them on behalf of the applicant and whether section 6 of the Rules creates a

*l'agent de brevets désigné — L'art. 6(1) des Règles s'applique de façon harmonieuse avec la Loi et les autres dispositions applicables des Règles sur les brevets — Rien, dans les dispositions de la Loi ou les Règles ne précise ce qui arrive lorsque le commissaire reçoit une communication et y donne suite, advenant qu'une demande de brevet est toujours active, comme dans le cas présent — Une fois que la demande de rétablissement et le règlement de la taxe applicable ont été acceptés par le commissaire au cours de la période où la demande est active, le Bureau des brevets n'a pas le pouvoir de changer la situation — Cependant, étant donné que le remboursement a été effectué tel que demandé, dans le cas présent, la taxe périodique n'a pas été payée; par conséquent, la demande de brevet est caduque — Demande rejetée.*

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Bureau des brevets du Canada, selon laquelle la demande de brevet de la demanderesse était caduque et ne pouvait plus être réactivée. En juillet 2001, une société a déposé une demande de brevet à l'extérieur du Canada, en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*. La demande concernait un instrument médical. Par l'entremise d'un cabinet d'avocats américains spécialisés en brevets, une demande a été déposée au Canada en décembre 2002, sur le fondement de la demande antérieure. Un cabinet canadien d'agents de brevets était inscrit au dossier. La demande de brevet canadien a été cédée à la demanderesse en 2006. Au début de 2007, un autre cabinet canadien d'agents de brevets a été choisi pour continuer la présentation de la demande de brevet canadien pour le compte de la demanderesse, mais le premier agent est demeuré l'agent de brevets inscrit au dossier. Étant donné que la date limite pour réactiver la demande canadienne avant l'expiration du délai de grâce n'était pas dépassée (le 10 juillet 2007), le nouvel agent de brevets a sollicité, auprès du Bureau des brevets, le rétablissement de la demande et a acquitté la taxe applicable. Le Bureau des brevets du Canada a avisé l'agent des brevets inscrit au dossier que la demande avait été rétablie, mais, en août 2007, il a révoqué cette lettre, sur le fondement que la taxe n'avait pas été acquittée par le correspondant autorisé. Le même jour, le nouvel agent de brevets a également été avisé de cette erreur. En décembre 2007, le nouvel agent de brevets a demandé un remboursement de la taxe, qu'il a reçu en juin 2008. En décembre 2009, le nouvel agent de brevets a demandé à être désigné comme coagent de brevets inscrit au dossier. Cependant, le Bureau des brevets du Canada a rejeté la demande, en déclarant que la demande de brevet en question était caduque et ne pouvait plus être réactivée.

Les questions principales étaient les suivantes : Le paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* est-il incompatible avec le paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*, de sorte que le commissaire doit accepter le paiement de la taxe périodique, peu importe l'identité de la personne qui offre de

positive duty only on the Commissioner and no positive duty exists on an applicant to tender maintenance fees only through an authorized representative.

*Held*, the application should be dismissed.

Given subsection 12(2) of the *Patent Act* regarding the effect of rules made, the Act and the Rules must be interpreted as working together harmoniously, and ambiguities are to be resolved on that basis. It is only where there is a clear contradiction that the Act must prevail. Subsection 6(1) of the Rules provides that the Commissioner shall only have regard to communications, including those respecting maintenance, from an “authorized correspondent”. The applicant argued that since the provisions of subsection 73(3) of the Act clearly provide that the applicant can seek reinstatement of an application by paying the appropriate fee, then the applicant or any agent can do so. It added that the restriction of subsection 6(1) of the Rules that the Commissioner can only have regard to communications from an authorized correspondent cannot apply since it conflicts with subsection 73(3) of the Act. Despite this argument, when read harmoniously with subsection 73(3) of the Act and all the other relevant provisions of the Act and the Rules, subsection 6(1) of the Rules can be interpreted as creating an orderly scheme for the prosecution of applications and payment of maintenance fees through the applicant or, where a patent agent has been appointed, through that agent. While the Rules currently provide for a generous grace period to seek reinstatement, they do not provide the Office or the Court a discretion to bend the Rules.

Subsection 6(1) of the Rules is in harmony with the Act and the other relevant patent rules. The Office may safely ignore communications regarding an application or maintenance fees, which do not come from an authorized representative. However, nothing in section 6 or elsewhere in the Rules or the Act addresses what happens when the Commissioner, notwithstanding subsection 6(1), receives and acts upon a communication as was done in the present case when the application was alive, not dead. The payment of a maintenance fee is a simple clerical function. Where that function has been performed within the relevant time periods, there is no provision to “un-perform” that function. In the present case, the letter tendering the maintenance fees (July 9, 2007) was very specific as to the patent application in question and as to the fees to be paid. Once that letter and fees had been received and accepted by the Commissioner during the period where the application was alive, that was the end of the

l’acquitter au nom de la demanderesse? Et l’article 6 des Règles ne prévoit-il une obligation impérative que pour le commissaire, de sorte que la demanderesse n’est pas assujettie à l’obligation impérative de payer la taxe périodique uniquement par l’intermédiaire d’un représentant autorisé?

*Jugement* : la demande doit être rejetée.

Compte tenu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les brevets* concernant les conséquences des règles prises, la Loi et les Règles doivent être interprétées comme fonctionnant comme un tout harmonieux, et les ambiguïtés doivent être résolues en partant de ce principe. Ce n’est qu’en cas de nette contradiction que la Loi doit l’emporter. Le paragraphe 6(1) des Règles dit que le commissaire tient compte uniquement des communications, y compris celles qui sont relatives au maintien de la demande et qui proviennent du « correspondant autorisé ». La demanderesse a fait valoir qu’étant donné que les dispositions du paragraphe 73(3) de la Loi prévoient clairement que le demandeur peut solliciter le rétablissement de la demande en acquittant la taxe applicable, le demandeur ou tout agent peut le faire. Elle a ajouté que la restriction prévue au paragraphe 6(1) des Règles, qui précise que le commissaire ne tient compte que des communications reçues d’un correspondant autorisé, ne peut s’appliquer, puisqu’elle entre en conflit avec le paragraphe 73(3) de la Loi. En dépit de cet argument, lorsqu’on l’interprète de façon harmonieuse avec le paragraphe 73(3) de la Loi et avec les autres dispositions applicables de la Loi et des Règles, le paragraphe 6(1) des Règles a pour effet de créer un régime ordonné en ce qui concerne la poursuite des demandes et le paiement de la taxe périodique par l’intermédiaire du demandeur ou, lorsqu’un agent de brevets a été désigné, par l’intermédiaire de cet agent. Bien que les Règles prévoient un délai de grâce généreux pour demander le rétablissement, elles n’accordent pas au Bureau ou à la Cour le pouvoir discrétionnaire de les contourner.

Le paragraphe 6(1) des Règles s’applique de façon harmonieuse avec la Loi et les autres règles sur les brevets applicables. Le Bureau peut sans crainte ignorer les communications relatives à la demande ou à la taxe périodique qui ne proviennent pas d’un représentant autorisé. Cependant, il n’y a rien, à l’article 6 des Règles ou ailleurs dans les Règles ou la Loi, qui précise ce qui arrive lorsque, malgré le paragraphe 6(1), le commissaire reçoit une communication et y donne suite, ainsi qu’il l’a fait en l’espèce, pendant que la demande était toujours valide, et non après qu’elle fut devenue caduque. Le paiement de la taxe visant à maintenir la demande en état n’est qu’une simple formalité administrative. Il n’existe pas de disposition qui permette de « défaire » cette formalité, une fois qu’elle a été accomplie dans le délai prescrit. En l’espèce, la lettre envoyée pour le paiement de la taxe périodique (en date du 9 juillet 2007) précisait clairement de quelle demande de brevet et de quelle taxe il s’agissait. La

matter. The Office had no authority to undo the situation. However, in the August 2007 letter from the Patent Office to the new patent agent that had paid the maintenance fees, the Office offered a refund upon request. A refund was requested in December 2007 and paid in June 2008. Therefore, there were no maintenance fees paid effective June 2008 and the patent application was truly dead when the refund was given. Had a timely dispute been raised in or about August 2007, when the Commissioner sent the letter revoking the reinstatement, the situation would have been different.

réception et l'acceptation de la lettre et de la taxe par le commissaire avant que la demande ne devienne caduque avaient clos le débat. Le Bureau n'avait pas le pouvoir de changer la situation. Cependant, dans sa lettre d'août 2007 adressée au nouvel agent de brevets qui avait acquitté la taxe de maintien en état, le Bureau des brevets a offert un remboursement sur demande, dont l'agent s'est prévalu en décembre 2007. Le remboursement a été effectué en juin 2008. Aucune taxe périodique n'avait donc été payée en date de juin 2008. La demande de brevet était véritablement caduque au moment où le remboursement a eu lieu. Si le différend avait été soulevé en temps utile en août 2007 ou vers cette date, lorsque le commissaire a envoyé la lettre dans laquelle il révoquait le rétablissement, la situation aurait été différente.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 20(2) (as am. *idem*, s. 29).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), Tarif B, column III.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 2 “legal representatives”, 12(2), 27(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31), (2) (as am. *idem*), 29(1) (as am. *idem*, s. 34), (2), 50(1), 73(3) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52).  
*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 2 “authorized correspondent”, 6(1), 20(1).  
*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133.

#### TREATIES AND OTHER INSTRUMENTS CITED

*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FC 1381, [2004] 2 F.C.R. 405, 9 Admin. L.R. (4th) 106, 242 F.T.R. 64, affd 2005 FCA 399, 44 Admin. L.R. (4th) 1, 45 C.P.R. (4th) 1, 433 N.R. 202; *Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General)*, 2005 SCC 26, [2005] 1 S.C.R. 533, 253 D.L.R. (4th) 1, 39 C.P.R. (4th) 449.

##### DISTINGUISHED:

*Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 1999 CanLII 8363, 1 C.P.R. (4th) 200, 171 F.T.R. 100 (F.C.T.D.),

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 20(2) (mod., *idem*, art. 29).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), tarif B, colonne III.  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 « représentants légaux », 12(2), 27(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), (2) (mod., *idem*), 29(1) (mod., *idem*, art. 34), (2), 50(1), 73(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52).  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 2 « correspondant autorisé », 6(1), 20(1).  
*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133.

#### TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CF 1381, [2004] 2 R.C.F. 405, conf. par 2005 CAF 399; *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533.

##### DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

*Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 1999 CanLII 8363 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), inf. par 2000 CanLII 16501

revd 2000 CanLII 16501, 9 C.P.R. (4th) 13, 269 N.R. 373 (F.C.A.); *Actelion Pharmaceuticals Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FCA 90, 64 C.P.R. (4th) 381, 374 N.R. 192.

## CONSIDERED:

*M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2010 FC 441, 367 F.T.R. 133, 83 C.P.R. (4th) 423, affd 2011 FCA 112, 91 C.P.R. (4th) 436, 419 N.R. 286; *Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289, 414 N.R. 381; *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80, (1994), 110 D.L.R. (4th) 449, 18 Admin. L.R. (2d) 1.

## REFERRED TO:

*DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 1142, [2008] 2 F.C.R. 563, 62 C.P.R. (4th) 279, 319 F.T.R. 170; *Sarnoff Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FC 712, [2009] 2 F.C.R. 3, 294 D.L.R. (4th) 119, 66 C.P.R. (4th) 167.

## AUTHORS CITED

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Markham, Ont.: Butterworths, 2002.

APPLICATION for judicial review of a decision of the Canadian Patent Office that the applicant's patent was dead and beyond the point of reinstatement. Application dismissed.

## APPEARANCES

*Kevin Sartorio* for applicant.  
*Jacqueline Dais-Visca* and *Abigail Browne* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, for applicant.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

*The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by*

(C.A.F.); *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CAF 90.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2010 CF 441, conf. par 2011 CAF 112; *Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 55; *Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80.

## DÉCISIONS CITÉES :

*DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 1142, [2008] 2 R.C.F. 563; *Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712, [2009] 2 R.C.F. 3.

## DOCTRINE CITÉE

Sullivan, Ruth. *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4<sup>e</sup> éd. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Bureau des brevets du Canada, selon laquelle la demande de brevet de la demanderesse était caduque et ne pouvait plus être réactivée. Demande rejetée.

## ONT COMPARU

*Kevin Sartorio* pour la demanderesse.  
*Jacqueline Dais-Visca* et *Abigail Browne* pour le défendeur.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour le défendeur.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendu par*

[1] HUGHES J.: This application deals with the payment of maintenance fees in respect of a pending Canadian patent application and, more particularly, with whether those fees were paid by the proper person and accepted by the Patent Office, and the effect of that acceptance. The Patent Office ultimately took the position that the application was “dead”. The applicant herein, the person applying for the patent, seeks a declaration that the application is not dead, and should continue to be processed by the Patent Office.

[2] For the reasons that follow, I find that the application is dismissed with costs.

[3] The facts before the Court have been set out in the affidavit of Bill Anderson, vice-president of the applicant Excelsior Medical Corporation, accompanied by several exhibits and in the affidavit of J. Scott Vasudev, employed in the Canadian Patent Office as Chief, Patent Administrative Policy, Classification and International Affairs Division, which is also accompanied by several exhibits. There was no cross-examination upon either affidavit.

[4] The following facts, as determined from this evidence, are relevant to the issue before the Court:

1. A company known as Vasca, Inc. filed a patent application outside Canada under the provisions of the international *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22] (PCT) on July 9, 2001. The application pertains to a medical device.

2. Under the provisions of the PCT, patent applications could subsequently be filed in any one or more of the member countries, such as Canada, within a stipulated time period and be afforded the filing date of the original application, July 9, 2001. This is termed as entering the national phase.

3. Vasca engaged a United States patent attorney firm (Everest) to supervise the filing of national phase patent

[1] LE JUGE HUGHES : La présente demande porte sur le paiement d’une taxe périodique relativement à une demande de brevet canadien en instance et, plus particulièrement, sur la question de savoir si la taxe en question a été acquittée par la bonne personne et acceptée à juste titre par le Bureau des brevets ainsi que sur les conséquences de cette acceptation. Le Bureau des brevets a finalement considéré que la demande était « caduque ». La demanderesse à l’instance, qui est la personne qui demande le brevet, sollicite un jugement déclarant que la demande n’est pas caduque et que le Bureau des brevets devrait en poursuivre l’examen.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la demande doit être rejetée avec dépens.

[3] Les faits qui ont été relatés à la Cour sont exposés dans l’affidavit souscrit par Bill Anderson, vice-président de la demanderesse Excelsior Medical Corporation, auquel affidavit sont jointes plusieurs pièces, ainsi que dans l’affidavit souscrit par J. Scott Vasudev, chef de la Division de la classification des affaires internationales et de la politique administrative au Bureau des brevets du Canada, auquel plusieurs pièces ont également été jointes. Ni l’un ni l’autre n’a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[4] Les faits suivants, relatés dans ces affidavits, sont pertinents pour trancher la question soumise à la Cour :

1. Le 9 juillet 2001, une société connue sous le nom de Vasca, Inc. a déposé une demande de brevet à l’extérieur du Canada en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22] (le Traité). La demande concernait un instrument médical.

2. Aux termes des dispositions du Traité, une demande de brevet pouvait par la suite être déposée dans un ou plusieurs des pays membres, dont le Canada, dans un délai prescrit, et la demande recevait alors comme date de dépôt officielle la date du dépôt original, en l’occurrence le 9 juillet 2001. C’est ce qu’on appelle l’entrée dans la phase nationale.

3. Vasca a engagé un cabinet d’avocats américains spécialisés en brevets (Everest) pour superviser le dépôt

applications through patent agents in various countries in which Vasca wished to receive patents. Several countries were selected, including Canada.

4. An application (entering the national phase) was filed in Canada on December 2, 2002, based on the earlier PCT application. The Canadian application was given number 2414481. At that time, the Canadian patent agent firm of record was Fetherstonhaugh & Co. That firm was being instructed by Everest.

5. On or about September 13, 2006, the Canadian patent application, together with related patents and patent applications in other countries, were assigned by Vasca to the applicant Excelsior.

6. The Canadian *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 and *Patent Rules*, SOR/96-423, require that periodic maintenance fees shall be paid in order that patent applications and patents shall remain alive. A grace period is provided in the event that the time for paying such a fee is missed.

7. At about the time of the assignment of the patent applications and patents from Vasca to Excelsior the deadline for payment in respect of the payment of maintenance fees for the Canadian application had been missed. However, the application could be revived within the grace period.

8. A different firm of Canadian patent agents, Oyen Wiggs, was selected to continue to prosecute the Canadian patent application on behalf of Excelsior. Instructions were given to Fetherstonhaugh & Co., by Everest, to transfer the file to Oyen Wiggs. That transfer took place some time after March 6, 2007.

9. The deadline for reinstatement of the Canadian application within the grace period, by requesting reinstatement and paying the relevant fees, was July 10, 2007.

des demandes de brevets à la phase nationale par l'intermédiaire d'agents de brevets se trouvant dans les divers pays où Vasca souhaitait obtenir un brevet. Plusieurs pays ont ainsi été choisis, dont le Canada.

4. Une demande (d'entrée dans la phase nationale) a été déposée au Canada le 2 décembre 2002, sur le fondement de la demande antérieure présentée conformément au Traité. La demande canadienne s'est vu attribuer le numéro 2414481. À l'époque, le cabinet canadien d'agents de brevets inscrit au dossier était Fetherstonhaugh & Co., qui recevait ses instructions d'Everest.

5. Vers le 13 septembre 2006, Vasca a cédé à la demanderesse Excelsior la demande de brevet canadien en question ainsi que les brevets et demandes de brevets connexes dans d'autres pays.

6. La *Loi sur les brevets* du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, exigent le paiement d'une taxe périodique pour assurer le maintien en vigueur des demandes de brevet et des brevets. Un délai de grâce est prévu pour le cas où le paiement de la taxe n'est pas effectué dans le délai prescrit.

7. Au moment de la cession des demandes de brevets et des brevets effectuée par Vasca en faveur d'Excelsior, le délai prévu pour le paiement de la taxe périodique se rapportant à la demande canadienne était déjà expiré. Il était toutefois possible de réactiver la demande avant l'expiration du délai de grâce.

8. Un autre cabinet canadien d'agents de brevets, Oyen Wiggs, a été choisi pour continuer la présentation de la demande de brevet canadien pour le compte d'Excelsior. Everest a donné pour instructions à Fetherstonhaugh & Co. de transférer le dossier à Oyen Wiggs. Ce transfert a eu lieu après le 6 mars 2007.

9. La date limite pour réactiver la demande canadienne avant l'expiration du délai de grâce, en sollicitant le rétablissement de la demande et en acquittant la taxe applicable, était le 10 juillet 2007.

10. On July 9, 2007, Oyen Wiggs filed a letter with the Canadian Patent Office, requesting reinstatement and paying the relevant fees. At that time, only Fetherstonhaugh & Co., and not Oyen Wiggs, was the patent agent of record. The copy of this letter found in the Patent Office file bears a stamp stating: “Rétablissement approuvé par : Reinstatement Approved by:” with a signature and dated July 19, 2007.

11. On August 8, 2007, the Canadian Patent Office sent a notice of reinstatement to Fetherstonhaugh & Co. advising that the prescribed fee had been received and that “[t]he application has been reinstated”. This notice indicates the owner as being Vasca.

12. On August 22, 2007, the Canadian Patent Office sent a letter to Fetherstonhaugh & Co. stating:

Please disregard the Acknowledgement of reinstatement mailed to you on August 8, 2007.

The maintenance fee and reinstatement fee should not have been accepted because the payor was not the authorized correspondent.

We apologize for any inconvenience which this error may have caused.

13. On the same day, August 22, 2007, a similar letter was sent by the Canadian Patent Office to Oyen Wiggs. It stated:

Reference is made to your letter dated July 9, 2007 regarding a maintenance and reinstatement fee payment.

When an application is pending, the fee to maintain that application may only be paid by the authorized correspondent in regard to that particular application. Please refer to the provisions of subsection 6(1) of the Patent Rules.

In accordance with section 4 of the Patent Rules, a refund in the amount of \$600.00, will be issued upon request.

10. Le 9 juillet 2007, Oyen Wiggs a écrit au Bureau des brevets du Canada pour solliciter le rétablissement de la demande et acquitter la taxe applicable. À l’époque, l’unique agent des brevets inscrit au dossier était le cabinet Fetherstonhaugh & Co., Oyen Wiggs ne l’étant pas. La copie de cette lettre que l’on trouve dans le dossier du Bureau des brevets est revêtue d’une estampille portant ce qui suit : « Rétablissement approuvé par : Reinstatement Approved by: » avec une signature et la date du 19 juillet 2007.

11. Le 8 août 2007, le Bureau des brevets du Canada a envoyé à Fetherstonhaugh & Co. un avis de rétablissement l’informant que la taxe prescrite avait été reçue et que la demande avait été rétablie. Suivant cet avis, le propriétaire était Vasca.

12. Le 22 août 2007, le Bureau des brevets du Canada a adressé à Fetherstonhaugh & Co. une lettre dans laquelle il était écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Veuillez ne pas tenir compte de la confirmation de rétablissement qui vous a été envoyée par la poste le 8 août 2007.

La taxe périodique et la taxe de rétablissement n’auraient pas dû être acceptées parce que la personne qui les a payées n’était pas le correspondant autorisé.

Nous vous présentons nos excuses pour tout inconvénient que cette erreur a pu vous causer.

13. Le même jour, le 22 août 2007, une lettre semblable a été adressée à Oyen Wiggs par le Bureau des brevets du Canada. Elle portait :

[TRADUCTION] La présente fait suite à votre lettre en date du 9 juillet 2007 concernant le paiement de la taxe périodique et de la taxe de rétablissement.

Lorsqu’une demande est en instance, la taxe qui doit être payée pour maintenir cette demande en état ne peut être acquittée que par le correspondant autorisé pour cette demande précise. Veuillez vous reporter aux dispositions du paragraphe 6(1) des Règles sur les brevets.

Conformément à l’article 4 des Règles sur les brevets, un remboursement de 600 \$ vous sera accordé sur demande.

14. The affidavit of Vasudev, the employee of the Canadian Patent Office, explains the above correspondence by stating that the procedures in place in that Office provide for certain scanning and bar coding of correspondence received without substantive verification. Only later is the correspondence substantively reviewed. Certain reply correspondence is generated automatically by the Office even before a substantive review. This appears to be what happened in this case; the letter of August 8, 2007 was generated automatically. The subsequent letters of August 22, 2007 were sent after a substantive review.

15. By letter dated December 10, 2007, Oyen Wiggs referred to the Patent Office's letter to them of August 22, 2007, stating that the application had been designated as "dead" and requested a refund of the fees paid.

16. By letter dated June 18, 2008, the Canadian Patent Office refunded the fees to Oyen Wiggs.

17. On December 23, 2009, Oyen Wiggs filed a letter with the Canadian Patent Office including a document appointing Oyen Wiggs as associate patent agent, requesting that they be made an associate patent agent of record in respect of the Canadian patent application at issue. No previous attempt had been made to make that firm of record as agent or associate agent. The letter stated that the document was intended "to reflect the *de facto* appointment which was in place at the time", July 9, 2007.

18. On January 28, 2010, the Canadian Patent Office sent a letter to Oyen Wiggs stating that the patent application was dead beyond the point of reinstatement. In particular, the letter stated:

The Current State of this application is Dead, and is beyond the point of reinstatement.

All further prosecution of this case is terminated. Consequently, all Office Action requests and payments have been refused and declined, including the Appointment of Agent, the Requests

14. Dans son affidavit, M. Vasudev (l'employé du Bureau des brevets du Canada) explique les lettres susmentionnées en affirmant que la procédure suivie par le Bureau des brevets prévoit que les lettres qui sont reçues sans avoir fait l'objet d'un examen approfondi sont numérisées et font l'objet d'un codage par code à barres. Ce n'est que plus tard que les lettres en question font l'objet d'une vérification approfondie. Certaines lettres de réponse sont générées automatiquement par le Bureau avant même de faire l'objet d'un examen approfondi. Il semble que ce soit ce qui s'est produit en l'espèce : la lettre du 8 août 2007 a été générée automatiquement et les lettres subséquentes en date du 22 août 2007 ont été envoyées après un examen approfondi.

15. Dans une lettre datée du 10 décembre 2007, Oyen Wiggs mentionnait la lettre que le Bureau des brevets lui avait envoyée le 22 août 2007 et dans laquelle la demande était qualifiée de « caduque ». Oyen Wiggs a réclamé le remboursement de la taxe payée.

16. Par lettre datée du 18 juin 2008, le Bureau des brevets du Canada a remboursé la taxe payée à Oyen Wiggs.

17. Le 23 décembre 2009, Oyen Wiggs a adressé au Bureau des brevets du Canada une lettre à laquelle était joint un document désignant Oyen Wiggs comme coagent de brevets et demandant qu'il soit inscrit au dossier comme coagent de brevets relativement à la demande de brevet canadien en litige. Aucune démarche n'avait auparavant été entreprise en vue de faire inscrire au dossier ce cabinet comme agent ou comme coagent. La lettre précisait que ce document était censé [TRADUCTION] « correspondre à la désignation *de facto* qui existait déjà à cette date », soit le 9 juillet 2007.

18. Le 28 janvier 2010, le Bureau des brevets du Canada a adressé à Oyen Wiggs une lettre précisant que la demande de brevet était caduque et qu'elle ne pouvait plus être réactivée. La lettre indiquait notamment :

[TRADUCTION] La demande de brevet est caduque et elle ne peut plus être rétablie.

Le dossier est clos. En conséquence, toutes les demandes et tous les paiements présentés au Bureau ont été refusés, y compris la demande relative à la désignation de l'agent, les

for Reinstatement, the Request for Examination, and the payment of Maintenance Fees.

A refund will be initiated upon written request only

19. A similar letter was sent by the Patent Office the same day to Fetherstonhaugh & Co.

20. This present application was filed shortly after.

[5] There have been numerous cases in this Court and the Federal Court of Appeal dealing with the payment of maintenance fees. Most of those cases deal with a situation where there was no effort made to pay those fees until after the expiry of all relevant time periods, in which case the Commissioner cannot accept the fees. Other cases deal with a situation where fees were tendered within the relevant period, but the Commissioner refused to accept them because they were not tendered by a patent agent of record. Again, the Courts have found that the Commissioner's decision was correct.

[6] In the present case:

- the fees were tendered within the relevant time period;
- the firm tendering the fees was not a patent agent of record;
- the Patent Office accepted those fees and sent a notice to the patent agent of record stating that the application had been reinstated;
- the Patent Office, a few days later, sent a further letter to the patent agent of record stating that the earlier letter should be disregarded;
- that same day, the Patent Office sent a letter to the firm tendering payment offering to refund the fees;

demandes de rétablissement, la demande d'examen et le paiement de la taxe périodique.

Un remboursement vous sera accordé sur demande écrite seulement.

19. Le même jour, le Bureau des brevets a envoyé une lettre semblable à Fetherstonhaugh & Co.

20. La présente demande a été déposée peu de temps après.

[5] Il existe de nombreuses affaires dans lesquelles notre Cour et la Cour d'appel fédérale se sont penchées sur la question du paiement de la taxe périodique. Dans la plupart de ces affaires, aucun effort n'avait été fait pour payer cette taxe avant l'expiration de tous les délais applicables, ce qui empêchait le commissaire d'accepter le paiement de la taxe. Dans d'autres affaires, le paiement de la taxe avait été offert avant l'expiration du délai applicable, mais le commissaire avait refusé le paiement de la taxe parce qu'il n'avait pas été offert par l'agent de brevets inscrit au dossier. Là encore, les tribunaux ont jugé bien fondée la décision du commissaire.

[6] Dans le cas qui nous occupe :

- Le paiement de la taxe a été offert avant l'expiration du délai applicable;
- Le cabinet qui offrait de payer la taxe n'était pas l'agent de brevets inscrit au dossier;
- Le Bureau des brevets a accepté le paiement de cette taxe et a envoyé un avis à l'agent de brevets inscrit au dossier pour l'informer que la demande avait été rétablie;
- Le Bureau des brevets a, quelques jours plus tard, envoyé une autre lettre à l'agent de brevets inscrit au dossier pour lui dire de ne pas tenir compte de la lettre précédente;
- Le même jour, le Bureau des brevets a envoyé une lettre au cabinet qui avait payé la taxe pour lui offrir de la lui rembourser;

- several months later, the firm tendering the fees requested a refund. The fees were refunded;
- about two years later, the tendering firm submitted to the Patent Office an appointment of associate agent, the covering letter stating that it was intended to reflect a *de facto* arrangement in place at the time the fees were originally tendered;
- the Patent Office sent a letter to the firm and the patent agent of record stating that the application could not be reinstated. This is the subject of this judicial review.
- Plusieurs mois plus tard, le cabinet qui avait payé la taxe a demandé un remboursement, et la taxe lui a été remboursée;
- Environ deux ans plus tard, le cabinet qui avait payé la taxe a proposé au Bureau des brevets la désignation d'un coagent. La lettre d'accompagnement précisait que cette mesure était censée correspondre à la désignation *de facto* qui existait déjà à la date à laquelle la taxe avait été initialement payée;
- Le Bureau des brevets a adressé une lettre au cabinet et à l'agent de brevets inscrit au dossier pour les informer que la demande ne pouvait être rétablie. C'est la décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

[7] The evidence from the applicant's side consists of the affidavit of a vice-president of the applicant stating, particularly at paragraphs 22 to 25, that it was always the applicant's intent to pursue its patent rights, that it instructed others for that purpose, and it was only in late 2009 that the applicant was made aware that something was amiss. There was no cross-examination.

[7] La preuve qui a été présentée pour le compte de la demanderesse consiste en l'affidavit souscrit par un de ses vice-présidents qui déclare, en particulier aux paragraphes 22 à 25, que la demanderesse avait toujours eu l'intention de faire valoir ses droits de breveté, qu'elle avait donné des instructions à d'autres personnes en ce sens et que ce n'était qu'à la fin de 2009 qu'elle avait été mise au courant qu'il manquait quelque chose. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire au sujet de cet affidavit.

[8] What the Court does not have is any evidence from the United States patent attorney or the Canadian patent agent firm of record or the firm that tendered the fees and subsequently sought reimbursement, as to what happened from their point of view, or why they took the actions they did, or did not take other actions. One can speculate, but I will not do so. In sum, what the Court does not have is any evidence of detrimental reliance by any of them on the letter sent from the Patent Office, and subsequently revoked, that the application had been reinstated.

[8] La Cour ne dispose d'aucun élément de preuve provenant de l'avocat américain spécialisé en brevets, du cabinet canadien d'agents de brevets inscrit au dossier ou du cabinet qui a payé la taxe et a par la suite demandé un remboursement au sujet de ce qui s'est passé de leur point de vue, ou sur la raison pour laquelle ils ont pris les mesures qu'ils ont prises ou n'en ont pas pris d'autres. On peut spéculer, mais je refuse de le faire. En somme, ce qui manque à la Cour ce sont des éléments de preuve démontrant que l'un ou l'autre d'entre eux s'est fié, à son détriment, à la lettre du Bureau des brevets (que le Bureau a par la suite révoquée) confirmant le rétablissement de la demande.

[9] The respondent filed the affidavit of a Patent Office employee, Vadusev, upon which there was no cross-examination. That affidavit says, in effect, that at the time period in question, the Patent Office gave only cursory examination of correspondence paying maintenance fees. A subsequent substantive examination would

[9] Le défendeur a déposé l'affidavit souscrit par un employé du Bureau des brevets, M. Vadusev, qui n'a pas été contre-interrogé à cet égard. M. Vadusev y déclare, en fait, qu'à l'époque, le Bureau des brevets n'examinait que superficiellement la correspondance relative au paiement de la taxe périodique. Un examen plus approfondi

reveal errors. This practice is regrettable, and seems to have led to, first, the letter advising as to the reinstatement, and then to the subsequent letter withdrawing the first letter.

[10] The applicant seeks to have this Court declare that the second letter revoking the first is a nullity, and that the application is in good standing or, in the alternative, quashing the second letter and directing that the Patent Office continue the prosecution of the application.

[11] The respondent objected to the jurisdiction of the Court to deal with such a request on the basis that, if the second letter (the “revocation” letter) is a nullity as the applicant argues, then there is nothing upon which the Court may make a judicial review. I reject that argument. It presupposes the result. The Court is asked by the applicant to make a declaration and, in the alternative to grant, in effect, *certiorari* and *mandamus*. I repeat what O’Reilly J. wrote in *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FC 1381, [2004] 2 F.C.R. 405 (affd 2005 FCA 399, 44 Admin. L.R. (4th) 1), at paragraphs 19 and 20:

I believe this issue was decided in the case of *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (F.C.T.D.), overturned on other grounds: (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.). The Court held that judicial review was available in respect of declarations, set out in letters from the Commissioner of Patents to a patent holder, that a particular patent was valid. Judicial review is available in respect of any “decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal”: *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], subsection 18.1(3) [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27]; *Markevich v. Canada*, [1999] 3 F.C. 28 (T.D.). To my mind, this language is broad enough to encompass the Commissioner’s notice to Hoffmann-La Roche that its patent had lapsed.

That is not to say, however, that the Commissioner made a formal decision that would necessarily attract the requirements of procedural fairness or other incidents of administrative decision making. This will be discussed further below. For

ultérieur révélerait l’existence d’erreurs. Cette pratique est regrettable et il semble qu’elle ait donné lieu à l’envoi, en premier lieu, de la lettre confirmant que la demande était rétablie, puis à une lettre ultérieure annulant la première.

[10] La demanderesse cherche à obtenir de la Cour un jugement déclarant que la seconde lettre révoquant la première est entachée de nullité et que la demande est toujours valable, ou, à titre subsidiaire, annulant la seconde lettre et enjoignant au Bureau des brevets de poursuivre l’examen de la demande.

[11] Le défendeur conteste le pouvoir de la Cour de statuer sur une telle demande au motif que, si la seconde lettre (la lettre de « révocation ») est entachée de nullité, comme la demanderesse le prétend, le contrôle judiciaire auquel la Cour pourrait procéder n’a plus d’objet. Je rejette cet argument. Il préjuge du résultat. La demanderesse souhaite que la Cour rende un jugement déclaratoire et, à titre subsidiaire, qu’elle accorde en fait un bref de *certiorari* et un bref de *mandamus*. Je reprends les propos qu’a tenus le juge O’Reilly dans la décision *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CF 1381, [2004] 2 R.C.F. 405 (conf. par 2005 CAF 399), aux paragraphes 19 et 20 :

J’estime que cette question a été tranchée dans la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), infirmée pour d’autres motifs par : (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.). La Cour a statué que le contrôle judiciaire était ouvert à l’égard de déclarations présentées dans des lettres du commissaire aux brevets à un titulaire de brevet, faisant état de la validité d’un brevet particulier. Peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire toute « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral » : *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], paragraphe 18.1(3) [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27]; *Markevich c. Canada*, [1999] 3 C.F. 28 (1<sup>re</sup> inst.). À mes yeux, cette formulation a une portée suffisamment large pour s’appliquer à l’avis donné par le commissaire à Hoffmann-La Roche au sujet de l’expiration de son brevet.

Cela n’implique toutefois pas que le commissaire a rendu une décision formelle qui appellerait nécessairement les conditions de l’équité procédurale ou d’autres attributs de la prise de décision administrative. Ce point sera examiné de

present purposes, I need only find that judicial review is available here. In my view, that threshold has been met.

[12] The applicant raised four matters for consideration in oral argument at the hearing:

1. Is subsection 6 (1) of the *Patent Rules* inconsistent with subsection 73(3) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the *Patent Act* such that the Commissioner must accept payment of maintenance fees from anyone purporting to tender them on behalf of the applicant?

2. Does section 6 [of the Rules] create a positive duty only on the Commissioner and no positive duty exists on an applicant to tender maintenance fees only through an authorized representative?

3. Will the Court grant relief as a matter of equity?

[13] A fourth point was raised, but not pursued without conceding that it could not be raised on appeal; namely, that the December 2009 filing of an associate agent appointment should have been accepted by the Commissioner with retroactive effect. This point was not clearly raised in the applicant's written memorandum and not actively pursued at the hearing. I will not give further attention to this matter.

ISSUE No. 1 Is subsection 6 (1) of the *Patent Rules* inconsistent with subsection 73(3) of the *Patent Act* such that the Commissioner must accept payment of maintenance fees from anyone purporting to tender them on behalf of the applicant?

[14] This issue requires an examination of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 and the *Patent Rules*, SOR/96-423. The patent application at issue was filed with an effective date of July 9, 2001; thus, the provisions of the post-October 1, 1989 *Patent Act* apply. The *Patent Act* contains an unusual provision in subsection 12(2):

façon plus approfondie ci-dessous. Pour la présente question, je dois seulement décider si le contrôle judiciaire est ouvert en l'espèce. Je suis d'avis qu'il est satisfait au critère.

[12] En plaidoirie, la demanderesse a soulevé quatre questions à examiner :

1. Le paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* est-il incompatible avec le paragraphe 73(3) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la *Loi sur les brevets*, de sorte que le commissaire doit accepter le paiement de la taxe périodique, peu importe l'identité de la personne qui offre de l'acquitter au nom de la demanderesse?

2. L'article 6 des Règles ne prévoit-il une obligation impérative que pour le commissaire, de sorte que la demanderesse n'est pas assujettie à l'obligation impérative de payer la taxe périodique uniquement par l'intermédiaire d'un représentant autorisé?

3. La Cour doit-elle accorder une réparation en equity?

[13] Un quatrième point a été soulevé, mais aucune suite n'y a été donnée sans qu'il ne soit concédé qu'il ne pouvait être soulevé en appel, à savoir que le commissaire aurait dû accepter avec effet rétroactif la désignation du coagent proposée en décembre 2009. Ce point n'a pas été clairement soulevé dans le mémoire écrit de la demanderesse et il n'a pas été défendu activement à l'audience. Je ne vais donc pas m'y attarder davantage.

QUESTION N° 1 Le paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* est-il incompatible avec le paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*, de sorte que le commissaire doit accepter le paiement de la taxe périodique, peu importe l'identité de la personne qui offre de l'acquitter au nom de la demanderesse?

[14] Pour répondre à cette question, il faut examiner la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les *Règles sur les brevets*, DORS/96-423. La demande de brevet en cause a été déposée le 9 juillet 2001, date à laquelle elle a pris effet; ainsi, les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui sont entrées en vigueur le

## 12. ...

Effect (2) Any rule or regulation made by the Governor in Council has the same force and effect as if it had been enacted herein.

[15] There has been no jurisprudence dealing specifically with this section. The Supreme Court of Canada in *Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General)*, 2005 SCC 26, [2005] 1 S.C.R. 533, in dealing generally with the *Patent Act* and the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* [SOR/93-133] wrote that the two should be read together, but that the Regulations were constrained by the Act. Binnie J. for the majority wrote at paragraphs 37 and 38:

BMS argues that once it is established that *paclitaxel* is present in the Biolyse product, s. 5(1.1) bars the issuance of a NOC. Biolyse responds that the BMS approach is too simplistic. Biolyse invokes the modern approach to statutory interpretation, which it says is equally applicable to regulations, as set out in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27. In that case, the Ontario *Employment Standards Act* provided for termination pay and severance pay for workers where their employment was terminated by an employer. Rizzo Shoes went bankrupt. The trustee disallowed the workers' claims because their jobs had been terminated by the bankruptcy, not by the employer. The Ontario courts agreed with the trustee. This Court reversed, Iacobucci J. observing as follows:

At the heart of this conflict is an issue of statutory interpretation. Consistent with the findings of the Court of Appeal, the plain meaning of the words of the provisions here in question appears to restrict the obligation to pay termination and severance pay to those employers who have actively terminated the employment of their employees. At first blush, bankruptcy does not fit comfortably into this interpretation. However, with respect, I believe this analysis is incomplete.

... Elmer Driedger in *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983) best encapsulates the approach upon which I prefer to rely. He recognizes that statutory interpretation cannot be

l<sup>er</sup> octobre 1989 s'appliquent. La *Loi sur les brevets* contient une disposition inusitée au paragraphe 12(2) :

## 12. [...]

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s'il avait été édicté aux présentes.

[15] Il n'existe pas de jurisprudence portant expressément sur cet article. Dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533, la Cour suprême du Canada, qui était appelée à se prononcer de façon générale sur la *Loi sur les brevets* et sur le *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133], écrivait qu'il fallait rapprocher les deux textes, mais que la portée du règlement était restreinte par le texte législatif. Le juge Binnie, qui s'exprimait au nom de la majorité, a écrit aux paragraphes 37 et 38 :

BMS soutient que, dès qu'il est établi que le *paclitaxel* est présent dans le produit de Biolyse, le par. 5(1.1) interdit la délivrance d'un ADC. Biolyse répond que la position de BMS est trop simpliste. Biolyse invoque la méthode moderne d'interprétation des lois laquelle, affirme-t-elle, s'applique également aux règlements, comme l'indique l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27. Dans cette affaire, la *Loi sur les normes d'emploi* de l'Ontario prévoyait le versement aux employés d'indemnités de licenciement et de cessation d'emploi en cas de licenciement par l'employeur. La société Rizzo Shoes a fait faillite. Le syndic a rejeté les réclamations des employés parce que la cessation d'emploi résultait de la faillite et non de la volonté de l'employeur. Les tribunaux ontariens ont souscrit à l'opinion du syndic. Notre Cour a infirmé ces décisions et le juge Iacobucci a fait observer ce qui suit :

Une question d'interprétation législative est au centre du présent litige. Selon les conclusions de la Cour d'appel, le sens ordinaire des mots utilisés dans les dispositions en cause paraît limiter l'obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d'emploi aux employeurs qui ont effectivement licencié leurs employés. À première vue, la faillite ne semble pas cadrer très bien avec cette interprétation. Toutefois, en toute déférence, je crois que cette analyse est incomplète.

... Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé *Construction of Statutes* (2<sup>e</sup> éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne

founded on the wording of the legislation alone. At p. 87 he states:

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 and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

...

Although the Court of Appeal looked to the plain meaning of the specific provisions in question in the present case, with respect, I believe that the court did not pay sufficient attention to the scheme of the ESA, its object or the intention of the legislature; nor was the context of the words in issue appropriately recognized. I now turn to a discussion of these issues. [Emphasis added; paras. 20, 21 and 23.]

The same edition of Driedger adds that in the case of regulations, attention must be paid to the terms of the enabling statute:

It is not enough to ascertain the meaning of a regulation when read in light of its own object and the facts surrounding its making; it is also necessary to read the words conferring the power in the whole context of the authorizing statute. The intent of the statute transcends and governs the intent of the regulation.

(Elmer A. Driedger, *Construction of Statutes* (2nd ed. 1983), at p. 247)

This point is significant. The scope of the regulation is constrained by its enabling legislation. Thus, one cannot simply interpret a regulation the same way one would a statutory provision. In this case, the distinction is crucial, for when viewed in that light the impugned regulation cannot take on the meaning suggested by BMS. Moreover, while the respondents' argument draws some support from the language of s. 5(1.1) isolated from its context, it overlooks a number of significant aspects of the "modern approach".

[16] An analogous situation was dealt with by Justice de Montigny in *M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2010 FC 441, 367 F.T.R. 133 (affirmed 2011 FCA 112, 91 C.P.R. (4th) 436). He discussed an earlier decision of Justice Mosley in *DBC Marine Safety Systems Ltd. v. Canada*

peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

...

Bien que la Cour d'appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n'a pas accordé suffisamment d'attention à l'économie de la LNE, à son objet ni à l'intention du législateur; le contexte des mots en cause n'a pas non plus été pris en compte adéquatement. Je passe maintenant à l'analyse de ces questions. [Je souligne; par. 20, 21 et 23.]

Dans la même édition, Driedger ajoute qu'il faut porter attention, dans le cas d'un règlement, au libellé de la loi habilitante :

[TRADUCTION] Il ne suffit pas de déterminer le sens d'un règlement en l'interprétant au regard de son propre objet et des circonstances dans lesquelles il a été pris; il faut aussi interpréter les termes conférant les pouvoirs dans le contexte global de la loi habilitante. L'objet de la loi transcende et régit l'objet du règlement.

(Elmer A. Driedger, *Construction of Statutes* (2<sup>e</sup> éd. 1983), p. 247)

Ce point est important. La portée du règlement est restreinte par le texte législatif qui l'habilite. Ainsi, on ne peut simplement interpréter un règlement de la même façon que l'on interprète une disposition d'une loi. En l'espèce, la distinction est cruciale puisque, lorsqu'on l'envisage sous cet angle, la disposition réglementaire attaquée ne peut avoir le sens que BMS lui attribue. En outre, alors que l'argument des intimés prend appui dans une certaine mesure sur le libellé du par. 5(1.1) isolé de son contexte, il néglige de nombreux aspects importants de la « méthode moderne ».

[16] Le juge de Montigny s'est penché sur une situation analogue dans la décision *M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2010 CF 441 (conf. par 2011 CAF 112). Il cite une décision antérieure du juge Mosley, *DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*,

(*Commissioner of Patents*), 2007 FC 1142, [2008] 2 F.C.R. 563. Justice de Montigny wrote, at paragraphs 35 and 40:

The facts in that case were quite similar to the situation at bar. The applicant had been sent an Office Action with two requisitions, one pursuant to Rule 29 and one to Rule 30. The applicant in that case was also warned of the risk of multiple abandonments with the standard language quoted in paragraph 29 above. The applicant replied to the Rule 30 requisition within the delay, but overlooked the Rule 29 requisition. The application was deemed abandoned pursuant to section 73(1)(a) of the *Act* and the one year delay for reinstatement started running. The maintenance fee was accepted and no formal or informal notice of the deemed abandonment was communicated to the applicant. As in the present case, a notice of abandonment was prepared but never sent to the applicant. The applicant eventually filed the missing documents and unsuccessfully sought reinstatement, after the expiry of the provided deadline.

...

As for the argument that the required information could be found by the patent examiner in foreign patent databases, I find it immaterial. The Governor in Council has seen fit to impose on the applicant the obligation to provide the particulars of the prosecution of any foreign patent application for the same invention. So long as Rule 29 has been validly enacted pursuant to section 12 of the *Act* and is not incompatible with s. 73 of that same *Act*, it must be applied. It is not for this Court to second guess the policy behind that Rule.

[17] I also refer to *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4th ed. Markham, Ont.: Butterworths, at page 272:

**Statutes are paramount over regulations.** The presumption of coherence applies to regulations as well as to statutes. It is presumed that regulatory provisions are meant to work together, not only with their own enabling legislation but with other Acts and other regulations as well. In so far as possible the courts seek to avoid conflict between statutory and

2007 CF 1142, [2008] 2 R.C.F. 563. Le juge de Montigny écrit, aux paragraphes 35 et 40 :

Les faits dans cette affaire s'apparentent beaucoup à ceux de la présente espèce. Un rapport du Bureau comportant deux demandes, l'une en vertu de l'article 29 et l'autre en vertu de l'article 30 des Règles, avait été expédié à la demanderesse. La demanderesse dans cette affaire avait aussi été avertie du risque d'abandons multiples au moyen du texte type précité au paragraphe 29. Elle avait répondu à la demande faite en vertu de l'article 30 des Règles dans le délai prescrit, mais avait omis de répondre à la demande faite en vertu de l'article 29 des Règles. La demande a été considérée comme abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, et le délai d'un an pour le rétablissement a commencé à courir. La taxe périodique a été acceptée et aucun avis officiel ou officieux n'a été communiqué à la demanderesse pour l'informer que sa demande avait été considérée comme abandonnée. Tout comme dans la présente espèce, un avis d'abandon a été préparé mais n'a jamais été envoyé à la demanderesse. Celle-ci a par la suite produit les documents manquants et demandé sans succès le rétablissement de sa demande de brevet, après l'expiration du délai imparti.

[...]

Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'examineur de brevets aurait pu trouver les renseignements demandés dans des bases de données étrangères sur les brevets, j'estime qu'il est dénué de pertinence. Le gouverneur en conseil a estimé qu'il y avait lieu d'imposer au demandeur l'obligation de fournir les détails relatifs à toute demande de brevet à l'étranger visant la même invention. Dans la mesure où l'article 29 des Règles a été valablement adopté en vertu de l'article 12 de la Loi et n'est pas incompatible avec l'article 73 de la Loi, il doit être appliqué. Il n'appartient pas à la Cour de faire une appréciation rétrospective de la politique qui sous-tend cet article des Règles.

[17] Je me réfère également à l'ouvrage *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes*, 4<sup>e</sup> éd. Markham, Ont. : Butterworths, à la page 272 :

[TRADUCTION]

**Les lois ont priorité sur les règlements.** La présomption de cohérence s'applique tant aux règlements qu'aux lois. On présume que les dispositions réglementaires sont censées fonctionner ensemble, non seulement avec leur propre loi habilitante mais également avec les autres lois et les autres règlements. Dans la mesure du possible, les tribunaux cherchent

regulatory provisions and to give effect to both. Where conflict is unavoidable, normally the statutory provision prevails.

[18] Given the foregoing and, in particular, subsection 12(2) of the *Patent Act*, the Court is required to interpret the Act and Rules as working together harmoniously.

[19] It is only where there is a clear contradiction that the Act must prevail. Ambiguities are to be resolved on the basis of a homogeneous working together of the Act and the Rules.

[20] In the present circumstances, I turn first to the *Patent Act*. Subsections 27(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31] and (2) [as am. *idem*] require that an application for a patent must be filed by the inventor or the inventor's legal representative:

Commissioner may grant patents

27. (1) The Commissioner shall grant a patent for an invention to the inventor or the inventor's legal representative if an application for the patent in Canada is filed in accordance with this Act and all other requirements for the issuance of a patent under this Act are met.

Application requirements

(2) The prescribed application fee must be paid and the application must be filed in accordance with the regulations by the inventor or the inventor's legal representative and the application must contain a petition and a specification of the invention.

[21] Section 2 defines "legal representatives" as those acquiring an interest in the title from a patentee:

Definitions

2. ...

"legal representatives"  
« représentants légaux »

"legal representatives" includes heirs, executors, administrators, guardians, curators, tutors, assigns and all other persons claiming through or under applicants for patents and patentees of inventions;

à éviter les conflits entre les dispositions législatives et les dispositions réglementaires et à donner effet tant aux unes qu'aux autres. Lorsque le conflit est inévitable, normalement, c'est la disposition législative qui prévaut.

[18] Vu ce qui précède, et compte tenu notamment du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les brevets*, la Cour est tenue d'interpréter la Loi et les Règles comme fonctionnant comme un tout harmonieux.

[19] Ce n'est qu'en cas de nette contradiction que la Loi doit l'emporter. Les ambiguïtés doivent être résolues en partant du principe que la Loi et les Règles fonctionnent comme un tout homogène.

[20] Eu égard aux circonstances de l'espèce, j'aborde en premier lieu la *Loi sur les brevets*. Les paragraphes 27(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31] et 27(2) [mod., *idem*] exigent que la demande de brevet soit déposée par l'inventeur ou son représentant légal :

27. (1) Le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Délivrance de brevet

(2) L'inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention et payer les taxes réglementaires.

Dépôt de la demande

[21] L'article 2 définit les « représentants légaux » comme étant les personnes qui tiennent leurs droits du breveté :

2. [...]

Définitions

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

« représentants légaux »  
"legal representatives"

[22] The inventor may assign his or her interest in a patent as set out in subsection 50(1) of the Act:

Patents to be assignable **50.** (1) Every patent issued for an invention is assignable in law, either as to the whole interest or as to any part thereof, by an instrument in writing.

[23] Where the applicant for a patent is apparently not a Canadian resident, a “representative ... person or firm” must be nominated, which person is deemed “for all purposes of this Act” to be the representative of the patentee including for service of proceedings. Subsections 29(1) [as am. *idem*, s. 34] and (2) of the *Patent Act* provide:

Non-resident applicants **29.** (1) An applicant for a patent who does not appear to reside or carry on business at a specified address in Canada shall, on the filing date of the application, appoint as a representative a person or firm residing or carrying on business at a specified address in Canada.

Nominee deemed representative (2) Subject to this section, a nominee of an applicant shall be deemed to be the representative for all purposes of this Act, including the service of any proceedings taken under it, of the applicant and of any patentee of a patent issued on his application who does not appear to reside or carry on business at a specified address in Canada, and shall be recorded as such by the Commissioner.

[24] It must be noted that such person is *the* representative *for all purposes* of the Act.

[25] Subsection 73(3) of the *Patent Act* provides for reinstatement of an application by the *applicant*:

**73.** ...

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

[26] Turning to the *Patent Rules*, subsection 20(1) provides for an appointment of a patent agent to *prosecute* an application:

[22] L’inventeur peut céder les droits qu’il détient dans le brevet conformément au paragraphe 50(1) de la Loi :

Les brevets sont cessibles **50.** (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

[23] Lorsque le demandeur de brevet ne semble pas résider au Canada, il doit désigner « une personne ou une maison d’affaires » qui est réputée, « pour toutes les fins de la présente loi », y compris la signification des procédures, être le représentant de ce demandeur. Les paragraphes 29(1) [mod., *idem*, art. 34] et 29(2) de la *Loi sur les brevets* disposent :

Demandeur non-résident **29.** (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.

Personne désignée censée représenter (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.

[24] Il convient de noter que cette personne est le représentant du demandeur pour toutes les fins de la Loi.

[25] Le paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* porte sur le rétablissement de la demande à l’initiative du demandeur :

**73.** [...]

Rétablissement (3) Elle [la demande de brevet considérée comme abandonnée] peut être rétablie si le demandeur [...]

[26] Pour ce qui est des *Règles sur les brevets*, le paragraphe 20(1) prévoit la désignation d’un agent de brevets chargé de poursuivre la demande :

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

[27] It is to be noted that the “patent agent” is not necessarily the “representative”, although it may be the case, and usually is, that the agent is both.

[28] Subsection 6(1) of the *Patent Rules* is critical to this case. It provides that the Commissioner shall *only* have regard to communication, including those respecting *maintenance*, from an “authorized correspondent”:

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.

[29] Section 2, “authorized correspondent”, defines such a person as the applicant where no patent agent has been appointed, or the patent agent where one has been appointed:

2. ...

“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

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

[27] Il y a lieu de noter que « l’agent de brevets » n’est pas nécessairement le « représentant » du demandeur, même si la même personne peut cumuler ces deux fonctions et qu’habituellement l’agent est aussi le représentant.

[28] Le paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets* revêt une importance cruciale en l’espèce. Il prévoit que le commissaire tient compte uniquement des communications, y compris celles relatives au maintien de la demande, qui proviennent du « 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.

[29] Suivant l’article 2, le « correspondant autorisé » est le demandeur lorsqu’aucun agent de brevets n’a été désigné ou l’agent de brevets lorsqu’un agent a été désigné :

2. [...]

« 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 [du Traité] 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) where paragraphs (a) and (b) do not apply, a patent agent appointed pursuant to section 20;

[30] The Federal Court of Appeal has recently considered many of these provisions in *Unicrop Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 55, 91 C.P.R. (4th) 289. Noël J.A. for the Court wrote, at paragraphs 24, 34 and 35:

The Rules also determine who may communicate with the Commissioner. At the core of this appeal is subsection 6(1) of the Rules, which provides that the Commissioner shall only communicate with the authorized correspondent:

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.

...

In the present case, the relevant provisions of the Rules could not be clearer. Subsection 6(1) directs that the Commissioner shall not have regard to communications other than those from an authorized correspondent. The wording of section 3.1, which deals with the late payment of fees, makes it clear that this prohibition extends to communications relating to all such payments as it operates “subject to subsection 6(1)”.

It follows that there is no ambiguity to be resolved in favour of the appellant. The scheme of the Act contemplates there can only be one authorized correspondent at any given point in time. If, as here, there is an authorized correspondent on record, that correspondent continues in office until its appointment is revoked and another is appointed. Only an appointment or a revocation filed with the Commissioner pursuant to section 20 of the Rules can operate a change and neither can take effect before being filed with the office of the Commissioner. [Emphasis in original.]

[31] In the case now before me, the applicant argues that, since the provisions of subsection 73(3) of the *Patent Act* clearly provide that the *applicant* can seek reinstatement of an application by paying the appropriate fee, then the applicant or *any* agent can do so. The restriction of subsection 6(1) [of the Rules] stating that the Commissioner shall *only* have regard to communications from an authorized correspondent does not apply,

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

[30] La Cour d’appel fédérale a récemment examiné plusieurs de ces dispositions dans l’arrêt *Unicrop Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 55. Le juge Noël écrit ce qui suit pour la Cour aux paragraphes 24, 34 et 35 :

Les Règles précisent également qui peut communiquer avec le commissaire. Le paragraphe 6(1) des Règles, qui est au cœur 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.

[...]

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) ».

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. [Souligné dans l’original.]

[31] Dans l’affaire dont je suis saisi, la demanderesse fait valoir que, comme les dispositions du paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* prévoient clairement que le demandeur peut solliciter le rétablissement de la demande en acquittant la taxe applicable, le demandeur ou tout agent peut le faire. La restriction prévue au paragraphe 6(1) des Règles, qui précise que le commissaire ne tient compte que des communications

or, if seemingly applicable, cannot apply since it is in conflict with subsection 73(3) of the Act.

[32] While I have much sympathy with this argument, a matter which I canvassed in *Sarnoff Corp. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FC 712, [2009] 2 F.C.R. 3, the Federal Court of Appeal in *Unicrop*, above, has described these comments as “*obiter*”. In any event, to the extent that such arguments were not raised in *Sarnoff* or *Unicrop*, I interpret subsection 6(1) [of the Rules], when read harmoniously with subsection 73(3) of the *Patent Act*, as well as the other provisions of that Act and Rules previously referred to, as creating an orderly scheme for the prosecution of applications and payment of maintenance fees through the applicant; or, where a patent agent has been appointed, through that agent. The numerous cases that have arisen where hardship has resulted largely through inadvertence, speaks to a need to reform the Rules. As they stand, the Rules provide for a generous grace period to seek reinstatement, but do not provide to the Commissioner or the Court a discretion to bend the Rules. In my view, the Rules may be one-sided in protecting only the needs of the Patent Office and not of private practitioners. This may require revision to the Rules, but not by the Court.

ISSUE No. 2 Does section 6 [of the Rules] create a positive duty only on the Commissioner and no positive duty exists on an applicant to tender maintenance fees only through an authorized representative?

[33] Subsection 6(1) [of the Rules] states that the *Commissioner* shall have regard *only* to correspondence to and from an authorized correspondent. The applicant argues that there is no obligation on the applicant or the

reçues du correspondant autorisé, ne s’applique pas ou, si elle semble s’appliquer, ne peut s’appliquer puisqu’elle entre en conflit avec le paragraphe 73(3) de la Loi.

[32] Bien que cet argument soit séduisant, ainsi que je l’ai expliqué dans la décision *Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CF 712, [2009] 2 R.C.F. 3, la Cour d’appel fédérale a, dans l’arrêt *Unicrop*, précité, qualifié ces propos de « remarque incidente ». En tout état de cause, dans la mesure où ces arguments n’ont pas été soulevés dans les affaires *Sarnoff* et *Unicrop*, j’estime que lorsqu’on l’interprète de façon harmonieuse avec le paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* et avec les autres dispositions de la Loi et des Règles susmentionnées, le paragraphe 6(1) des Règles a pour effet de créer un régime ordonné en ce qui concerne la poursuite des demandes et le paiement de la taxe périodique par l’intermédiaire du demandeur ou, lorsqu’un agent de brevets a été désigné, par l’intermédiaire de cet agent. Les divers cas qui ont donné lieu à des difficultés s’expliquent par des fautes d’inadvertance et témoignent de la nécessité de procéder à une réforme des Règles. Dans leur rédaction actuelle, les Règles accordent un délai de grâce généreux pour demander le rétablissement, mais elles n’accordent pas au commissaire ou à la Cour le pouvoir discrétionnaire de les contourner. À mon avis, les Règles sont peut-être partiales du fait qu’elles ne protègent que les intérêts du Bureau des brevets et non ceux des praticiens d’exercice privé. Il y a peut-être lieu de les réviser, mais il n’appartient pas à la Cour de le faire.

QUESTION N° 2 L’article 6 des Règles ne prévoit-il une obligation impérative que pour le commissaire, de sorte que la demanderesse n’est pas assujettie à l’obligation impérative de payer la taxe périodique uniquement par l’intermédiaire d’un représentant autorisé?

[33] Le paragraphe 6(1) des Règles prévoit que le commissaire ne communique qu’avec le correspondant autorisé et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci. La demanderesse soutient que ni

applicant's agent to communicate with the Commissioner only through an authorized correspondent. I repeat subsection 6(1):

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.

[34] I have found subsection 6(1) to be in harmony with the *Patent Act* and the other pertinent patent rules. The Commissioner may safely ignore communications respecting an application or maintenance fees which do not come from an authorized representative. However, what is the result, as in this case, where the Commissioner does not ignore the communication, but acts upon it? What is the effect of a subsequent attempt by the Commissioner to withdraw what was done?

[35] The late Justice Cullen of this Court [then the Federal Court, Trial Division] dealt with such an issue in *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 1999 CanLII 8363, 1 C.P.R. (4th) 200, where maintenance fees were paid in respect of several patent applications. Some of those fees were paid beyond the time for reinstatement. The Patent Office sent a notice saying that all the applications were reinstated. Subsequently, it sent a notice saying that there was a mistake respecting those applications where the fee had been paid too late. Justice Cullen found that the Commissioner could not retract the notice of reinstatement and that the reinstatement prevailed. He wrote, at paragraphs 29 to 32:

In light of the applicant's patent agents' letter of 2 March 1998, which specifically requests reinstatement (albeit in the language of petitioning), the earlier letter of 10 March 1997 cannot be read as a similar request for reinstatement. The *Patent Act* requires that a request *for reinstatement* be made. This implies something be asked for, which is an overt act in itself. The letter is not capable of being construed as a request for reinstatement – while it certainly contains a request, *per se*, it requests an amendment to the application itself and fails to

elle ni son agent ne sont tenus de communiquer avec le commissaire que par l'intermédiaire d'un correspondant autorisé. Je reproduis à nouveau le paragraphe 6(1) des Règles :

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.

[34] J'estime que le paragraphe 6(1) des Règles s'applique de façon harmonieuse avec la *Loi sur les brevets* et les autres dispositions applicables des *Règles sur les brevets*. Le commissaire peut sans crainte ignorer les communications relatives à la demande ou à la taxe périodique qui ne proviennent pas d'un représentant autorisé. Mais qu'advient-il lorsque, comme en l'espèce, le commissaire n'ignore pas la communication, mais y donne suite? Quelles sont les conséquences des tentatives ultérieures du commissaire pour revenir sur ce qui a été fait?

[35] Feu le juge Cullen, de notre Cour [auparavant la Section de première instance de la Cour fédérale], a examiné cette question dans la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 1999 CanLII 8363, dans laquelle la taxe périodique avait été payée pour diverses demandes de brevets. Une partie de cette taxe avait été acquittée après le délai prescrit pour obtenir le rétablissement. Le Bureau des brevets avait envoyé un avis déclarant que toutes les demandes avaient été rétablies. Il avait par la suite envoyé un autre avis précisant qu'une erreur avait été commise au sujet des demandes pour lesquelles la taxe avait été payée en retard. Estimant que le commissaire ne pouvait retirer l'avis de rétablissement, le juge Cullen a confirmé la validité du rétablissement. Voici ce qu'il écrit, aux paragraphes 29 à 32 :

Compte tenu de la lettre des agents de brevets de la demanderesse datée du 2 mars 1998, qui demande expressément le rétablissement (même si elle utilisait le libellé d'une requête), la lettre antérieure du 10 mars 1997 ne peut être considérée comme une demande de rétablissement de la même nature. La *Loi sur les brevets* exige qu'une requête soit présentée en vue *du rétablissement*. Cela implique que l'on demande quelque chose, c'est-à-dire que l'on pose un geste exprès. La lettre ne peut être interprétée comme une requête de rétablissement –

deal in any way with the issue of reinstatement, unlike the later letter of 2 March 1998.

Notwithstanding this lapse and apparent failure to satisfy the requirements of section 73(3), the Patent Office issued a Notice of Reinstatement on 24 February 1998. Nothing in either the *Patent Act* or *Patent Rules* provides for the withdrawal or retraction of a Notice of Reinstatement.

Tribunals have limited post-decision powers that allow for reconsideration in very narrow circumstances. These include, *inter alia*, instances where a party was not notified of the proceeding, required procedure was not followed, or clerical errors. Aside from such circumstances, a tribunal is considered *functus officio* once a decision has been rendered.

In the instant case, the Notice of Reinstatement was sent to the applicant, and the applicant adjusted its affairs on the basis that its 371 application was reinstated and being processed through the Patent Office. Nothing in the Act or Rules permits the Patent Office to retract such a notice, and until or unless the applicant abandons its application, the Notice of Reinstatement should govern.

[36] The Federal Court of Appeal in its decision reported at 2000 CanLII 16501, 9 C.P.R. (4th) 13 reversed this decision. The applications were already dead and could not be reinstated, even if the Commissioner inadvertently sent a notice of reinstatement. Isaac J.A. for the Court wrote, at paragraph 23:

From a reading of the *Act*, it is plain that subsection 73(3) of the *Act* provides that reinstatement of an abandoned patent application will occur if three statutory requirements are met and not when the Patent Office issues a Notice of Reinstatement. The three requirements are: (1) a request for reinstatement has been made; (2) the action which should have been taken to avoid the abandonment has been taken; and (3) a reinstatement fee has been paid. Section 152 of the *Rules* clearly requires that the request for reinstatement of a patent application be made within 12 months from the date on which a patent application was deemed to be abandoned. In this case, the date of abandonment was 27 January 1997. Thus, the deadline for making a request for reinstatement was 27 January 1998. The respondent failed to make its request until 5 February 1998. This is clearly outside the statutory time limit prescribed

même si elle renferme certainement une demande, c'est-à-dire une modification à la demande elle-même mais elle ne traite aucunement de la question du rétablissement, contrairement à la lettre ultérieure du 2 mars 1998.

Malgré cette négligence et l'omission apparente de satisfaire aux conditions du paragraphe 73(3), le bureau des brevets a délivré un avis de rétablissement le 24 février 1998. Il n'y a rien dans la *Loi sur les brevets* ou dans les *Règles sur les brevets* qui prévoit le retrait ou la rétractation d'un avis de rétablissement.

Les tribunaux ont limité à des circonstances très restreintes le pouvoir des décideurs de réexaminer leurs décisions une fois que celles-ci ont été prises. Il s'agit, notamment, de cas où une partie n'a pas été informée de la procédure, de cas où la procédure réglementaire n'a pas été suivie, ou de cas d'erreurs administratives. À l'exception de ces circonstances, le tribunal est considéré comme étant *functus officio* une fois que la décision a été prise.

En l'espèce, l'avis de rétablissement avait été envoyé à la demanderesse, et celle-ci a pris pour acquis que la demande 371 était rétablie et qu'elle suivait son cours au bureau des brevets. Il n'y a rien dans la *Loi* ou dans les *Règles* qui autorise le bureau des brevets à retirer un tel avis, et tant que la demanderesse n'aura pas abandonné sa demande, l'avis de rétablissement doit avoir plein effet.

[36] Dans son arrêt publié à 2000 CanLII 16501, la Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision. Les demandes étaient selon elle déjà caduques et elles ne pouvaient être rétablies, même si l'avis de rétablissement avait été envoyé par inadvertance par le commissaire. Voici ce que le juge Isaac écrit, au nom de la Cour, au paragraphe 23 :

Il appert nettement du paragraphe 73(3) de la *Loi* qu'une demande de brevet abandonnée est rétablie lorsque les trois exigences énoncées à la *Loi* à cet égard sont respectées et non au moment où le Bureau des brevets délivre un avis de rétablissement. Les trois exigences sont les suivantes (1) une demande de rétablissement doit avoir été présentée; (2) le demandeur doit avoir pris les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon; (3) la taxe de rétablissement doit avoir été payée. L'article 152 des *Règles* exige manifestement que la demande de rétablissement d'une demande de brevet soit présentée dans les 12 mois suivant la date de la prise d'effet de la présomption d'abandon. Dans le cas qui nous occupe, cette date était le 27 janvier 1997. Ainsi, la date limite pour la présentation d'une requête en rétablissement était le 27 janvier 1998. L'intimée n'a présenté sa requête que le 5 février 1998,

by section 152 of the *Rules*. As a consequence, the application could not be reinstated in law.

[37] The present case is different from the case in *Pfizer* in that, as of the date that the fees were submitted, the application was not “dead”. It was still alive. The Patent Office accepted those fees, even if submitted by somebody other than the “authorized correspondent”, and notified the correct party, the patent agent of record, that this application had been reinstated. Only a few days later, after the relevant time period was passed, did the Patent Office notify the patent agent of record that it should not have reinstated the application. By then, it was too late. The applicant or its agents, or somebody, had made a mistake (I made no finding in this regard). The Patent Office had made a mistake. It could not be made right. The Patent Office is unwilling to share any responsibility. Its letter of August 22, 2007 to Fetherstonhaugh & Co. simply states, “We apologize for any inconvenience” a phrase one hears too often.

[38] Nothing in section 6 [of the Rules] or elsewhere in the *Patent Act* or *Patent Rules* says anything about what happens when the Commissioner, notwithstanding subsection 6(1), receives and acts upon a communication. All of this was done in the present case when the application was alive, not dead. The payment of a maintenance fee, unlike the prosecution of a patent application, is a simple clerical function. Where that function has been performed within the relevant time periods, there is no provision to “un-perform” that function.

[39] This case is different from that considered by the Federal Court of Appeal in *Actelion Pharmaceuticals Ltd. v. Canada (Attorney General)*, 2008 FCA 90, 64 C.P.R. (4th) 381. In that case, the applicant endeavoured to rely on a very general statement made in a letter paying a first maintenance fee as authorizing the payment

soit une date postérieure à la date limite prescrite par l’article 152 des *Règles*. Par conséquent, la demande ne pouvait être rétablie en droit.

[37] La présente espèce est différente de l’affaire *Pfizer* en ce que, à la date à laquelle la taxe a été payée, la demande n’était pas « caduque »; elle était toujours active. Le Bureau des brevets a accepté le paiement de cette taxe, même si elle n’était pas acquittée par le « correspondant autorisé » et elle a avisé la bonne personne, l’agent de brevets inscrit au dossier, que cette demande avait été rétablie. Ce n’est que quelques jours plus tard, une fois le délai expiré, que le Bureau des brevets a avisé l’agent de brevets inscrit au dossier que la demande n’aurait pas dû être rétablie. Mais il était alors trop tard. La demanderesse, ses agents ou quelqu’un d’autre avait fait une erreur (je ne tire pas de conclusion à cet égard). Et le Bureau des brevets avait fait une erreur, qui ne pouvait être corrigée. Le Bureau des brevets n’est pas disposé à assumer une part de responsabilité. Dans sa lettre en date du 22 août 2007 adressée à Fetherstonhaugh & Co., il se contente de dire : [TRADUCTION] « Nous vous présentons nos excuses pour tout incon vénient », une formule qu’on entend trop souvent.

[38] Il n’y a rien à l’article 6 des Règles ou ailleurs dans la *Loi sur les brevets* ou dans les *Règles sur les brevets* qui précise ce qui arrive lorsque, malgré le paragraphe 6(1), le commissaire reçoit une communication et y donne suite. Toutes les mesures qui ont été prises en l’espèce l’ont été pendant que la demande était toujours valide, et non après qu’elle soit devenue caduque. Le paiement de la taxe visant à maintenir la demande en état n’est qu’une simple formalité administrative, contrairement à celle visant la poursuite de la demande de brevet. Il n’existe pas de disposition qui permette de « défaire » cette formalité, une fois qu’elle a été accomplie dans le délai prescrit.

[39] La présente affaire est différente de celle dont était saisie la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Actelion Pharmaceuticals Ltd. c. Canada (Procureur général)*, 2008 CAF 90, dans laquelle la demanderesse tentait de tabler sur une déclaration très générale faite dans une lettre relative au paiement de la taxe de maintien en état

of all fees. The reasons of the Court delivered by Sexton J.A. repeat this letter, at paragraph 4:

Assuming that it was paying the first maintenance fee, on July 15, 2005 the appellant wrote the following letter to the Commissioner (“the appellant’s letter”):

Included in today’s payment is the maintenance fee of \$100.00 which is required for anniversary 2 for this case. The applicant has elected to pay this fee as a Regular entity.

The Commissioner is hereby authorized to debit any additional fee or credit any overpayment associated with this communication directly from or to our deposit account...

[40] Sexton J.A. rejected the argument that this letter authorized payment of all maintenance fees. He wrote, at paragraphs 11 and 12:

I also agree with the concerns of the applications judge with respect to the possible implications of the appellant’s reasoning: it would lead to the absurd result where every time payment of a maintenance fee is offered using the sort of boiler-plate form noted above, the Commissioner should read into the payment an implicit request for reinstatement or some other implicit request in order to maintain their patent application in good standing. CIPO receives many patent applications and letters relating to such patent applications each year. Would staff members of CIPO now have to read every letter that comes into its office with a view to inferring some intention of the writer not clearly specified? Such an outcome would lead to potentially inconsistent results. This outcome seems even more serious when one considers third parties who may be scrutinizing the file of a patent application and relying on the contents of that file. Will they also have to see whether or not certain words can possibly be construed as a request for reinstatement? Those third parties may wish to rely on an apparent absence of a request for reinstatement and take action which would constitute infringement in the event that the patent eventually issues. The appellant’s interpretation of the *Patent Act* and the boiler-plate language would force innocent third parties to choose between waiting for some resolution of the problem or proceeding with actions which may put themselves at risk. Finally, it is difficult to imagine what other implications there would be if the appellant’s interpretation is accepted. What other uncertainties would be created?

pour affirmer qu’elle équivalait à une autorisation de payer toutes les taxes. Dans les motifs qu’il a rendus au nom de la Cour, le juge Sexton reproduit le texte de cette lettre au paragraphe 4 :

Supposant qu’elle payait sa première taxe de maintien en état, l’appelante a écrit le 15 juillet 2005 la lettre suivante au commissaire (la lettre de l’appelante) :

[TRADUCTION] Le présent paiement comprend la taxe de maintien en état de 100 \$ qui est exigible au deuxième anniversaire de la demande de brevet considérée. Le demandeur a choisi de payer cette taxe en tant qu’entité ordinaire.

Nous autorisons le commissaire à débiter toute taxe additionnelle ou à créditer tout trop-perçu liés à la présente communication directement sur notre compte de dépôt [...]

[40] Le juge Sexton a écarté l’argument que cette lettre autorisait le paiement de toute taxe périodique. Il écrit, aux paragraphes 11 et 12 :

Je partage également les craintes du juge des demandes touchant les conséquences possibles du raisonnement de l’appelante. Il faudrait en effet en déduire la proposition absurde selon laquelle, chaque fois que le paiement d’une taxe de maintien en état serait accompagné d’une formule passe-partout de la nature décrite plus haut, le commissaire devrait voir dans ce paiement une requête implicite en rétablissement ou quelque autre requête implicite visant à maintenir en vigueur la demande de brevet dont il s’agit. L’OPIC reçoit chaque année de nombreuses demandes de brevet et de nombreuses lettres y afférentes. Les membres du personnel de l’OPIC devraient-ils maintenant lire chaque lettre que reçoit leur service de manière à y deviner la présence d’une intention que son auteur n’aurait pas explicitement formulée? Une telle façon de faire risquerait d’entraîner des décisions contradictoires. Les conséquences qu’aurait l’acceptation de la prétention de l’appelante paraissent encore plus graves si l’on prend en considération les tiers qui peuvent être amenés à examiner minutieusement le dossier d’une demande de brevet et à prendre des décisions en se fondant sur son contenu. Devront-ils eux aussi se demander si certains termes peuvent ou non être interprétés comme une requête en rétablissement? Il peut arriver que de tels tiers souhaitent agir en fonction de l’absence apparente d’une requête en rétablissement et prennent des mesures qui leur seraient imputées à contrefaçon dans le cas où le brevet serait en fin de compte délivré. L’interprétation proposée par l’appelante de la *Loi sur les*

The onus is on the applicant to comply with the *Patent Act*, rather than on the Commissioner to attempt to interpret vague communications. That was the approach taken by Justice Létourneau in *F. Hoffman[n]-LaRoche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2005] F.C.J. No. 1977, 2005 FCA 399 at paragraph 6:

However, whatever errors the Commissioner may have committed in its own internal classification of the patent for administrative purposes, these errors do not have the effect of relieving the appellant of its statutory obligations under the Act. Nor do they have the effect of creating, in relation to section 46, a joint or shared responsibility that would allow avoidance of the legal consequences resulting from the appellant's failure to comply with section 46. [Emphasis added.]

I recognize that this case was about a re-issuing of a patent and not a reinstatement of a patent application but the principle remains the same.

[41] In the present case, the letter tendering the maintenance fees (July 9, 2007) was very specific as to the patent application in question and as to the fees to be paid. Once that letter and fees had been received and accepted by the Commissioner during the period where the application was alive, that was the end of the matter. The Commissioner had no authority to undo the situation.

[42] However, that is not the end of the matter. In the letter of August 22, 2007 from the Patent Office to the firm that had paid the maintenance fees, the Office offered a refund upon request. In December 2007, that firm requested a refund. In June 2008, that refund was given. Therefore, there were no maintenance fees paid effective as of June 2008. The patent application was truly dead at that time when the refund was given.

[43] Had a timely dispute been raised in or about August 2007, when the Commissioner sent the letter

*brevets* et de sa formule passe-partout obligerait des tiers innocents à choisir entre la voie consistant à attendre une quelconque résolution du problème et la prise de mesures susceptibles de les mettre en danger. Enfin, il est difficile d'imaginer les autres conséquences qu'aurait l'acceptation de l'interprétation de l'appelante. Quelles autres incertitudes entraînerait-elle?

Il incombe au demandeur de brevet de se conformer à la *Loi sur les brevets* plutôt qu'au commissaire d'essayer d'interpréter des communications imprécises. C'est là le principe que pose le juge Létourneau au paragraphe 6 de l'arrêt *F. Hoffman[n]-LaRoche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2005 CAF 399 :

Néanmoins, quelque erreur que le commissaire ait pu faire dans sa propre classification interne du brevet à des fins administratives, les erreurs du commissaire n'ont pas pour effet de libérer l'appelante des obligations que la Loi impose à cette dernière. Elles ne sauraient non plus engendrer, au regard de l'article 46, une responsabilité conjointe ou partagée qui permettrait d'échapper aux conséquences juridiques découlant de l'omission de l'appelante de respecter les exigences de l'article 46. [Non souligné dans l'original.]

J'admets que cette affaire concernait la redélivrance d'un brevet et non le rétablissement d'une demande de brevet, mais le principe demeure le même.

[41] En l'espèce, la lettre envoyée pour le paiement de la taxe périodique (en date du 9 juillet 2007) précisait clairement de quelle demande de brevet et de quelle taxe il s'agissait. La réception et l'acceptation de la lettre et de la taxe par le commissaire avant que la demande ne devienne caduque avaient clos le débat. Le commissaire n'avait pas le pouvoir de changer la situation.

[42] L'affaire ne s'est toutefois pas terminée là. Dans la lettre du 22 août 2007 adressée au cabinet qui avait acquitté la taxe de maintien en état, le Bureau des brevets a offert de rembourser le cabinet sur demande, ce que le cabinet en question a fait en décembre 2007. Le remboursement a été effectué en juin 2008. Aucune taxe périodique n'avait donc été payée en date de juin 2008. La demande de brevet était véritablement caduque au moment où le remboursement a eu lieu.

[43] Si le différend avait été soulevé en temps utile en août 2007 ou vers cette date devant le Bureau des

revoking the reinstatement, whether in the Patent Office or in the Court, the situation would have been different. As of that time the maintenance fees had been paid and accepted. As of June 2008, the maintenance fees had been returned. The application lay dead.

[44] In December 2009, the firm that had tendered the fees used what I can only describe as a “Hail Mary” play attempting to persuade the Patent Office that they had been an associate patent agent all along by tendering a *nunc pro tunc* appointment to that effect. The Patent Office rightly rejected that attempt.

[45] As a result, the patent application was certainly dead as of June 2008, when the fees were returned.

ISSUE No. 3 Will the Court grant relief as a matter of equity?

[46] The applicant, as an alternative, asks the Court to invoke its equitable jurisdiction to rectify what it calls, and what I also call, a purely technical error in which the only party to suffer was the applicant itself.

[47] Subsection 20(2) [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 29] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. *idem*, s. 14)] gives this Court jurisdiction in many intellectual property matters not only arising from an Act of Parliament, but *also* at law or in equity:

20. ...

Industrial property, concurrent jurisdiction

(2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).

brevets ou la Cour, lorsque le commissaire a envoyé la lettre dans laquelle il révoquait le rétablissement, la situation aurait été différente. À ce moment-là, la taxe périodique avait été payée et acceptée. En juin 2008, la taxe périodique avait été remboursée. La demande était devenue caduque.

[44] En décembre 2009, le cabinet qui avait acquitté la taxe a fait ce qu'on ne peut qualifier que de « tentative désespérée » en vue de convaincre le Bureau des brevets qu'il était depuis le début un coagent en lui soumettant une désignation rétroactive en ce sens. C'est à juste titre que le Bureau des brevets a écarté cette tentative.

[45] Il s'ensuit donc que la demande de brevet était assurément caduque en juin 2008 lorsque la taxe a été remboursée.

QUESTION N° 3 La Cour doit-elle accorder une réparation en equity?

[46] À titre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour à exercer sa compétence en equity pour rectifier ce qu'elle qualifie, et que je qualifie aussi, d'erreur purement technique qui n'a eu de conséquences négatives que sur la demanderesse.

[47] Le paragraphe 20(2) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 29] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., *idem*, art. 14)], confère à la Cour une compétence relativement à de nombreuses questions de propriété intellectuelle découlant non seulement d'une loi fédérale, mais également de toute autre règle de droit :

20. [...]

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*.

Propriété industrielle : compétence concurrente

[48] However, the Court cannot invoke its equitable jurisdiction randomly, or simply upon request. A proper basis for invoking that jurisdiction must be demonstrated.

[49] The applicant refers to relief against forfeiture, a matter that I referred to in *Sarnoff*, above. The applicant also cited the Supreme Court of Canada decision in *Kenora (Town) Hydro Electric Commission v. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 S.C.R. 80. I repeat what Major J. for the majority wrote, at pages 111 to 112, in order to emphasize what was written in the middle of that paragraph; namely, that in that case, the record showed that the party had acted to its detriment in reliance upon the mistaken actions of the other party:

A statute can only affect the operations of the common law principles of restitution and bar the defence of estoppel or change of position where there exists a clear positive duty on the public utility which is incompatible with the operation of those principles. The application of the principles of restitution to the case at bar can be briefly summarized. A benefit in the form of electricity was conferred on the Co-op at the expense of Kenora Hydro. The law of restitution would normally force the Co-op to return the value of the benefit to Kenora Hydro unless that value was no longer in the Co-op's possession because of a change of position. In this case, the Co-op successfully proved that it acted to its detriment in reliance on the billing statements for its own billing and budgetary purposes and that therefore the value of the electricity no longer existed for the purposes of restitutionary relief. Kenora Hydro conceded that this was in fact the case in the Court of Appeal and confirmed it before this Court. The defence of estoppel is thus an expression of what the common law has considered to be sufficient justification to release a defendant from liability in the pursuit of fairness, and, applying those principles to this case, the Co-op would no longer be liable to Kenora Hydro.

[50] I have no such evidence in the present case. The affidavit filed by the applicant simply says that the applicant relied upon its United States attorney and Canadian patent agent and simply assumed things were in good order until late 2009. There is no evidence from that attorney or that agent as to what they did or what reliance was placed on the Patent Office's actions, if any. The record indicates that, by requesting a refund of fees

[48] La Cour ne peut toutefois invoquer sa compétence en equity aléatoirement ou simplement sur demande. Il faut démontrer qu'il existe des raisons valables justifiant d'invoquer cette compétence.

[49] La demanderesse évoque la levée de déchéance, question que j'ai examinée dans la décision *Sarnoff*, précitée. La demanderesse cite également l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Commission hydro-électrique de Kenora (ville) c. Vacationland Dairy Co-operative Ltd.*, [1994] 1 R.C.S. 80. Je reprends à mon compte les propos que le juge Major a tenus au nom des juges majoritaires, aux pages 111 et 112, et j'attire l'attention sur ce qu'on lit au milieu de ce paragraphe, c'est-à-dire sur le fait que, dans cette affaire, il ressortait du dossier que l'intéressé avait agi à son détriment en se fiant aux erreurs d'une autre personne :

Une loi peut uniquement modifier l'application des principes de common law en matière de restitution et écarter, comme moyen de défense, une fin de non-recevoir et un changement de situation de fait lorsque l'entreprise de service public est assujettie à une obligation positive claire qui est incompatible avec l'application de ces principes. L'application des principes de restitution à la présente affaire peut se résumer brièvement. La Coop s'est vu conférer un avantage sous forme d'électricité aux dépens de Kenora Hydro. Le droit en matière de restitution forcerait normalement la Coop à restituer la valeur de cet avantage à Kenora Hydro, à moins que cette valeur n'existe plus à cause d'un changement de situation de fait. En l'espèce, la Coop a réussi à prouver qu'elle a agi à son détriment en se fiant aux factures reçues pour établir ses propres factures et son budget et que, par conséquent, la valeur de l'électricité n'existait plus aux fins d'une réparation fondée sur la restitution. Kenora Hydro a concédé, en Cour d'appel, que tel était le cas et a confirmé cette position devant notre Cour. Le moyen de défense fondé sur la fin de non-recevoir traduit donc ce que la common law a considéré comme un motif suffisant pour dégager un défendeur de toute responsabilité dans un but d'équité. Appliquant ces principes à la présente affaire, la Coop ne serait plus responsable envers Kenora Hydro.

[50] Je ne dispose pas de tels éléments de preuve en l'espèce. L'affidavit déposé par la demanderesse indique simplement que la demanderesse s'est fiée à son avocat américain et à son agent de brevets canadien et qu'elle a simplement tenu pour acquis que tout était dans l'ordre jusqu'à la fin de 2009. Cet avocat et cet agent n'ont pas témoigné au sujet de ce qu'ils ont fait ou des actes du Bureau des brevets auxquels ils se sont fiés, le cas

in December 2007, the Canadian patent agent firm that had tendered the fees apparently acquiesced in what the Patent Office did.

[51] Under these circumstances, there is nothing to trigger consideration as to equitable relief.

#### CONCLUSION AND COSTS

[52] In conclusion, therefore, the application must be dismissed. The respondent is entitled to costs at the upper end of column III [of Tariff B of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)], including fees for a senior and junior counsel at the hearing.

#### JUDGMENT

FOR THE REASONS given:

THIS COURT ADJUDGES that:

1. The application is dismissed; and
2. The respondent is entitled to costs at the upper end of Column III, including fees for a senior and junior counsel at the hearing.

échéant. Suivant le dossier, en demandant le remboursement de la taxe en décembre 2007, le cabinet canadien d'agents de brevets qui avait payé la taxe a vraisemblablement acquiescé aux actes du Bureau des brevets.

[51] Dans ces conditions, il n'y a rien qui justifie d'examiner l'opportunité d'accorder une réparation en equity.

#### CONCLUSION ET DÉPENS

[52] En conclusion donc, la demande doit être rejetée. Le défendeur a droit aux dépens selon l'échelon supérieur de la colonne III [du tarif B des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], y compris les honoraires d'un avocat principal et d'un avocat adjoint à l'audience.

#### JUGEMENT

POUR CES MOTIFS,

LA COUR STATUE que :

1. la demande est rejetée;
2. le défendeur a droit aux dépens selon l'échelon supérieur de la colonne III, y compris les honoraires d'un avocat principal et d'un avocat adjoint à l'audience.