

2006 FCA 195  
A-666-04

2006 CAF 195  
A-666-04

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership and Cordis Corporation (Appellants)**

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership et Cordis Corporation (appelantes)**

v.

c.

**Arterial Vascular Engineering Canada, Inc., Medtronic Ave., Inc. and Medtronic of Canada Ltd. (Respondents)**

**Arterial Vascular Engineering Canada, Inc., Medtronic Ave., Inc. et Medtronic of Canada Ltd. (intimées)**

A-667-04

A-667-04

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership and Cordis Corporation (Appellants)**

**Johnson & Johnson Inc., Expandable Grafts Partnership et Cordis Corporation (appelantes)**

v.

c.

**Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (Respondent)**

**Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (intimée)**

**INDEXED AS: JOHNSON & JOHNSON INC. v. BOSTON SCIENTIFIC LTD. (SEE ALSO: JOHNSON & JOHNSON v. ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING CANADA INC.) (F.C.A.)**

**RÉPERTORIÉ : JOHNSON & JOHNSON INC. c. BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE (VOIR AUSSI: JOHNSON & JOHNSON INC. c. ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING CANADA INC.) (C.A.F.)**

Federal Court of Appeal, Nadon, Sexton and Sharlow JJ.A.—Toronto, May 23, 2006.

Cour d'appel fédérale, juges Nadon, Sexton et Sharlow, J.C.A.—Toronto, 23 mai 2006.

*Patents — Infringement — Appeals from Federal Court decisions granting summary judgment on basis appellants' patents invalid because when applications first submitted, "small entity" fee paid when "large entity" fee required — Appellants later making top-up payments to correct mistake — Federal Court relying on Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) decision holding that when incorrect fee paid, Commissioner of Patents having no discretion to accept top-up payment outside statutory time limit, and patent application deemed to be abandoned — Appeals allowed — Patent Act, s. 78.6(1) alleviating effect of Dutch Industries, providing that where top-up payment made before or within 12 months of coming into force of that section, top-up payment deemed to have been paid on day on which prescribed fee paid — Appellants' patent applications therefore regarded as though deemed abandonment provision never applied.*

*Brevets — Contrefaçon — Appels d'ordonnances de la Cour fédérale accueillant des requêtes en jugement sommaire fondées sur l'invalidité des brevets des appelantes parce que la taxe de dépôt avait initialement été versée au tarif des « petites entités » alors qu'elle aurait dû être versée au tarif des « grandes entités » — Par la suite, les appelantes ont effectué des paiements complémentaires pour corriger l'erreur — La Cour fédérale a invoqué la décision rendue dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) selon laquelle le commissaire aux brevets n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accepter un paiement complémentaire après l'expiration du délai prescrit et la demande de brevet est tenue pour abandonnée lorsque le versement de taxe réglementaire est erroné — Appels accueillis — L'art. 78.6(1) de la Loi sur les brevets corrige les effets de la décision Dutch Industries; selon cette disposition, si le paiement complémentaire est effectué avant la date d'entrée en vigueur de l'article ou au plus tard 12 mois après cette date, le paiement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire — Les demandes de brevet des appelantes devaient donc être considérées comme si la disposition relative à l'abandon réputé ne s'était jamais appliquée.*

*Construction of Statutes — Patent Act, s. 78.6(1) providing that where incorrect application fee paid with respect to patent application and top-up payment made before or within 12 months of coming into force of that section, top-up payment deemed to have been paid on day on which prescribed fee paid — Presumption statute not having retroactive effect yielding to clear statutory language — Appropriate interpretation in case at bar literal one — Clear Parliament intending to alleviate effect of Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) (i.e. that Commissioner of Patents having no discretion to accept top-up payment outside statutory time limit) — Act, 78.6(1) sufficiently clear to reverse judgments under appeal.*

*Interprétation des lois — L'art. 78.6(1) de la Loi sur les brevets dispose que si le montant de la taxe réglementaire versé à l'égard d'une demande de brevet est erroné et qu'un paiement complémentaire est effectué avant la date d'entrée en vigueur de cet article ou au plus tard 12 mois après cette date, le paiement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire — La présomption que la loi n'a pas d'effet rétroactif doit céder le pas devant le libellé clair d'une disposition — L'interprétation pertinente en l'espèce repose sur le sens littéral de la disposition — Il était clair que le législateur avait l'intention de corriger les effets de la décision Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (c.-à-d. que le commissaire aux brevets n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accepter un paiement complémentaire après l'expiration du délai prescrit) — L'art. 78.6(1) était assez clair pour obliger la Cour à infirmer les jugements portés en appel.*

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 30(1), 78.6(1) (as enacted by S.C. 2005, c. 18, s. 2).

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 30(1), 78.6(1) (édicte par L.C. 2005, ch. 18, art. 2).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### CONSIDERED:

*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 FCT 879; *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 3 S.C.R. vi.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325; 2001 CFPI 879; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi.

APPEALS from two Federal Court decisions ([2005] 4 F.C.R. 110 and 2004 FC 1673) granting summary judgment motions against the appellants on the basis that their patents were invalid because the incorrect application fees had been paid when they were submitted. Appeals allowed.

APPELS de deux ordonnances de la Cour fédérale ([2005] 4 R.C.F. 110 et 2004 CF 1673) accueillant des requêtes en jugement sommaire fondées sur l'invalidité des brevets des appelantes parce que le montant de la taxe réglementaire qui avait initialement été versé était erroné. Appels accueillis.

#### APPEARANCES:

*Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick and Allyson Whyte Nowak* for appellants.  
*Richard E. Naiberg and Jason Wadden* for respondents in A-666-04.  
*Ronald E. Dimock and Michael D. Crinson* for respondent in A-667-04.

#### ONT COMPARU :

*Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick et Allyson Whyte Nowak* pour les appelantes.  
*Richard E. Naiberg et Jason Wadden* pour les intimées dans A-666-04.  
*Ronald E. Dimock et Michael D. Crinson* pour l'intimée dans A-667-04.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Ogilvy Renault LLP*, Toronto, for appellants.

*Goodmans LLP*, Toronto, for respondents in A-666-04.

*Dimock Stratton LLP*, Toronto, for respondent in A-667-04.

*The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by*

[1] SHARLOW J.A.: The appellants in these two appeals have interests in Canadian patent numbers 1281505, 1338303 and 1330186. The patent applications for the first two patents were submitted in 1986 and for the third in 1989. In each case the application fees were initially paid on the “small entity” scale. Those payments were deficient because they should have been paid on the “large entity” scale. Later, before any of the patents were issued, “top-up” payments were made and accepted in accordance with what was then the policy of the Commissioner of Patents. The result was that the correct fees were paid, but they were paid late (that is, after the statutory deadline).

[2] In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.), the Federal Court held, among other things, that where a patent applicant that is a large entity incorrectly pays the prescribed application fee or maintenance fee on the small entity scale, the Commissioner of Patents has no discretion to accept a top-up payment outside the statutory time limit for making up a deficiency in a fee payment. As the top-up payment in that case could not correct the deficiency, the patent application was deemed to be abandoned under subsection 30(1) of the *Patent Act* [R.S.C., 1985, c. P-4], with the result that there was no valid application to support the issuance of the patent. That aspect of the decision was upheld on appeal: *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67 (C.A.). Leave to appeal was refused, [2003] 3 S.C.R. vi.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.*, Toronto, pour les appelantes.

*Goodmans LLP*, Toronto, pour les intimées dans A-666-04.

*Dimock Stratton LLP*, Toronto, pour l’intimée dans A-667-04.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l’audience par*

[1] LA JUGE SHARLOW, J.C.A. : Les appelantes aux deux présents appels ont des intérêts dans les brevets canadiens numéros 1281505, 1338303 et 1330186. Les demandes relatives aux deux premiers brevets ont été présentées en 1986 et celle relative au troisième brevet a été déposée en 1989. Dans chaque cas, la taxe de dépôt a été initialement versée au tarif des « petites entités ». Ces versements étaient insuffisants parce qu’ils auraient dû être faits au tarif des « grandes entités ». Plus tard, mais avant que les brevets ne soient délivrés, des paiements complémentaires ont été effectués et acceptés, conformément à la politique qu’appliquait alors le commissaire aux brevets. Le montant exact des taxes a donc été acquitté, mais en retard (c’est-à-dire, après le délai prescrit).

[2] Dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.), la Cour fédérale a notamment conclu que, lorsque l’auteur d’une demande de brevet est une grande entité qui acquitte par erreur la taxe réglementaire exigible d’une petite entité, le commissaire aux brevets n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter un paiement complémentaire après l’expiration du délai prescrit de manière à combler le déficit ainsi créé. Puisque dans cette affaire le paiement complémentaire ne pouvait combler le déficit, la demande de brevet a été tenue pour abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets* [L.R.C. (1985, ch. P-4)], et de ce fait, rien ne permettait de délivrer le brevet. Cet aspect de la décision a été confirmé en appel : *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.). La demande d’autorisation de pourvoi a été refusée, [2003] 3 R.C.S. vi.

[3] The parties to these appeals were engaged in patent infringement litigation when the Federal Court decision in *Dutch Industries* was released. The pleadings in both cases were amended to take into account the new jurisprudence. The respondents in each case brought a motion for summary judgment on the basis that the patents were invalid. In judgments of the Federal Court dated November 30, 2004 [2004 FC 1673 and [2005] 4 F.C.R. 110], the motions were granted on the basis of *Dutch Industries*. In both cases, the order of the Federal Court reads in part as follows:

2. All claims in this action that are founded on Canadian Patent No. 1281505, Canadian Patent No. 1338303 and Canadian Patent No. 1330186 (the patents in suit) are dismissed.

3. The patents in suit are declared to be invalid, void and of no force and effect.

[4] The appellants have made a number of submissions in their written material to the effect that *Dutch Industries* is incorrect or that it should not apply in this case. We do not consider it necessary to deal with any of those arguments in the face of subsection 78.6(1) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. Subsection 78.6(1) was added to the *Patent Act* by section 2, S.C. 2005, c. 18, and came into force on February 1, 2006 by Order in Council 2005-1871. It reads as follows:

**78.6 (1)** If, before the day on which this section comes into force, a person has paid a prescribed fee applicable to a small entity, within the meaning of the *Patent Rules* as they read at the time of payment, but should have paid the prescribed fee applicable to an entity other than a small entity and a payment equivalent to the difference between the two amounts is submitted to the Commissioner in accordance with subsection (2) either before or no later than twelve months after that day, the payment is deemed to have been paid on the day on which the prescribed fee was paid, regardless of whether an action or other proceeding relating to the patent or patent application in respect of which the fee was payable has been commenced or decided.

[5] In our view, the legal effect of subsection 78.6(1) is that the top-up payments made for the patents in issue in this case must be treated for the purposes of the

[3] Les parties aux présentes étaient engagées dans une action en contrefaçon de brevet lorsque la Cour fédérale a rendu sa décision dans *Dutch Industries*. Dans les deux cas, les parties ont modifié leurs actes de procédures pour tenir compte de la nouvelle jurisprudence. Dans chaque cas, les intimées ont présenté une requête en jugement sommaire fondée sur l'invalidité des brevets. Dans des décisions de la Cour fédérale en date du 30 novembre 2004 [2004 CF 1673 et [2005] 4 R.C.F. 110], les requêtes ont été accueillies sur le fondement de *Dutch Industries*. Voici un extrait de l'ordonnance prononcée par la Cour fédérale dans les deux cas :

2. Toutes les prétentions des demanderessees fondées sur les brevets canadiens n° 1281505, 1338303 et 1330186 (les brevets en cause) sont rejetées.

3. Les brevets en cause sont déclarés invalides, nuls et de nul effet.

[4] Dans leur documentation écrite, les appelantes ont formulé un certain nombre d'observations portant que *Dutch Industries* est mal fondée ou ne devrait pas s'appliquer à la présente espèce. Nous ne croyons pas nécessaire d'examiner l'un ou l'autre de ces arguments compte tenu du paragraphe 78.6(1) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. Cette disposition a été ajoutée à la *Loi sur les brevets* par l'article 2, L.C. 2005, ch. 18, et est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2006 par décret 2005-1871. Elle est rédigée comme suit :

**78.6 (1)** Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des *Règles sur les brevets* dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu'elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu'une petite entité, et qu'elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l'égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l'objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

[5] À notre avis, il découle du paragraphe 78.6(1) que les versements complémentaires effectués à l'égard des brevets en cause doivent être traités, pour l'application

*Patent Act* as though they had been made on the date of the original deficient payments. It follows that there was no deficiency in the payment of the application fees. That means that the principle in *Dutch Industries* cannot apply, and the patent applications must be regarded as though the deemed abandonment provision never applied to the patents.

[6] This interpretation of subsection 78.6(1) is based on its literal meaning. That is appropriate in our view, because it is abundantly clear that Parliament intended subsection 78.6(1) to alleviate the effect of *Dutch Industries* retroactively if a top-up payment is made that meets the conditions stated in subsection 78.6(1). It is undisputed that the statutory conditions were met in this case.

[7] The respondents have argued on a number of grounds that subsection 78.6(1) should not be given that interpretation. In our view, all of the respondents' arguments are defeated by the clear language of subsection 78.6(1).

[8] The respondents argue that they have vested rights in the form of judgments of the Federal Court that cannot be taken away by the retroactive application of subsection 78.6(1). We disagree. The presumption that a statute does not have retroactive effect must yield to clear statutory language. Subsection 78.6(1) clearly establishes a deemed date of payment, with retroactive effect, even in cases where an action relating to the payment "has been commenced or decided" [emphasis added].

[9] The respondents argue that the summary judgment decisions were correct when they were decided because at that time subsection 78.6(1) was not in force, and therefore it is not open to this Court to say that the judgments are wrong in law. We cannot accept this argument. Even if the summary judgments were granted on the basis of a legal analysis that was correct when it was done, the judgments cannot be permitted to stand in the face of subsection 78.6(1).

de la *Loi sur les brevets*, comme s'ils avaient été effectués à la date à laquelle les paiements insuffisants ont été faits initialement. Il n'y avait donc aucun déficit dans le paiement des taxes de dépôt. Partant, le principe établi dans *Dutch Industries* ne saurait s'appliquer et les demandes de brevet doivent être considérées comme si la disposition relative à l'abandon réputé ne s'était jamais appliquée aux brevets.

[6] Cette interprétation du paragraphe 78.6(1) repose sur son sens littéral. Il s'agit, selon nous, de l'interprétation appropriée parce que le législateur a manifestement voulu que le paragraphe 78.6(1) corrige rétroactivement les effets de la décision *Dutch Industries* lorsqu'est effectué un versement complémentaire qui respecte les conditions énoncées dans cette disposition. Il est incontesté que ces conditions sont respectées en l'espèce.

[7] Les intimées ont fait valoir un certain nombre de moyens selon lesquels le paragraphe 78.6(1) ne devrait pas recevoir cette interprétation. Nous estimons que les termes clairs du paragraphe 78.6(1) réfutent tous ces arguments.

[8] Les intimées prétendent que les décisions de la Cour fédérale leur confèrent des droits acquis et que l'application rétroactive du paragraphe 78.6(1) ne saurait les leur retirer. Nous ne sommes pas d'accord. La présomption que la loi n'a pas d'effet rétroactif doit céder le pas devant le libellé clair d'une disposition. Le paragraphe 78.6(1) établit clairement une date à laquelle le paiement est réputé avoir été fait, et son effet est rétroactif indépendamment de toute instance « engagée » [soulignement ajouté] à l'égard de ce paiement.

[9] Les intimées soutiennent que les jugements sommaires étaient bien fondés au moment où ils ont été rendus parce que le paragraphe 78.6(1) n'était pas encore en vigueur, et que la Cour ne peut donc tirer la conclusion contraire. Nous ne pouvons accepter cet argument. Même si les jugements reposent sur une analyse juridique qui était juste lorsqu'elle a été faite, nous ne saurions les confirmer en raison du paragraphe 78.6(1).

[10] The respondents argue that subsection 78.6(1) should be interpreted as retrospective, not retroactive. This would treat the patents as invalid for the purposes of this case, but not necessarily for other cases. In our view, this proposed interpretation is not consistent with the language of subsection 78.6(1). It is the nature of a deeming rule that, for certain purposes, something must be treated as a fact when it is not a fact. In this case, the fact is that the correct payments were not made on time, but subsection 78.6(1) requires this Court to determine the rights of the parties as though the correct payments had been made on time. It would not be consistent with the language of subsection 78.6(1) to adopt an interpretation that does not recognize the top-up payments as though they were made at the same time as the initial deficient payments.

[11] Finally, the respondents say that subsection 78.6(1) does not expressly say that judgments, such as the summary judgments in this case, must be set aside, and therefore the provision lacks the necessary clarity to defeat the judgments under appeal. In support of that argument, the respondents submit a number of examples of statutes in which judgments are abrogated with language that specifically refers to judgments. In our view, the language of subsection 78.6(1) is sufficiently clear to compel this Court to reverse the judgments under appeal.

[12] For these reasons, we will allow these appeals with costs, set aside the orders under appeal, and dismiss with costs the respondents' motions for summary judgment.

[10] Les intimées font valoir que le paragraphe 78.6(1) devrait être interprété comme ayant un effet rétroactif, non rétroactif. Ainsi, les brevets seraient invalides pour les besoins de l'espèce, mais pas nécessairement pour d'autres affaires. À notre avis, cette interprétation n'est pas compatible avec le libellé du paragraphe 78.6(1). Il est de la nature d'une présomption de considérer comme un fait, à certaines fins, ce qui n'est pas un fait. En l'espèce, le fait est que les montants exacts n'ont pas été versés dans les délais requis, mais le paragraphe 78.6(1) commande à la Cour de statuer sur les droits des parties comme s'ils l'avaient été. Il serait contraire au libellé du paragraphe 78.6(1) d'adopter une interprétation qui ne reconnaîtrait pas les paiements complémentaires comme s'ils avaient été faits en même temps que les paiements insuffisants initialement versés.

[11] Enfin, les intimées affirment que le paragraphe 78.6(1) ne prévoit pas expressément que les jugements, en l'occurrence les jugements sommaires, doivent être infirmés et, pour cette raison, que la disposition manque de la clarté nécessaire pour rejeter les jugements frappés d'appel. Au soutien de cet argument, elles citent en exemple un certain nombre de lois dont le libellé permet expressément d'infirmier un jugement. Nous sommes d'avis que le texte du paragraphe 78.6(1) est assez clair pour obliger la Cour à infirmer les jugements portés en appel.

[12] Pour ces motifs, les appels seront accueillis avec dépens, les ordonnances frappées d'appel seront annulées et les requêtes pour jugement sommaire présentées par les intimées seront rejetées avec dépens.