

2001 FCT 879  
T-967-00  
T-968-00

2001 CFPI 879  
T-967-00  
T-968-00

**Dutch Industries Ltd. (Applicant)**

v.

**The Commissioner of Patents, Barton No-Till Disk Inc., and Flexi-Coil Ltd. (Respondents)**

**INDEXED AS: DUTCH INDUSTRIES LTD. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (T.D.)**

Trial Division, Dawson J.—Saskatoon, Saskatchewan, May 23; Ottawa, August 13, 2001.

*Patents — Practice — Patentee and patent applicant incorrectly paying lower maintenance fees on basis entitled to claim small entity status — Commissioner of Patents lacks jurisdiction to accept payments on account of underpaid maintenance fees after prescribed time for payment.*

Canadian patent No. 2121388 ('388 patent) was issued in July 1996, based on an application filed in April 1994. Flexi-Coil Ltd. was granted the right to practise the invention pursuant to an exclusive licence agreement with Barton No-Till Disk Inc.

By an extension of the licence agreement, Barton also granted certain rights to Flexi-Coil in the invention described in Canadian patent application No. 2146904 ('904 patent), filed in April 1995.

Until March 29, 2000, all fees, including filing and maintenance fees, that were due to be paid to the Canadian Intellectual Property Office in respect of the '388 patent and the '904 application were paid in the amounts due from a small entity.

When the applicant was alleged, in other proceedings, to have infringed the '388 patent, it asserted as a defence that the '388 patent had lapsed in April 1997 for non-payment of the required maintenance fees within the prescribed time, based on the fact that the maintenance fees were paid as a small entity when the patentee was not entitled to that status.

In March 2000, Barton's solicitors wrote to the Commissioner advising that the patentee and patent applicant was not entitled to claim small entity status effective November 25, 1994, and paying in each case the missing portion of the

**Dutch Industries Ltd. (demanderesse)**

c.

**Commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. (défendeurs)**

**RÉPERTORIÉ: DUTCH INDUSTRIES LTD. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (1<sup>re</sup> INST.)**

Section de première instance, juge Dawson—Saskatoon (Saskatchewan), 23 mai; Ottawa, 13 août 2001.

*Brevets — Pratique — Le titulaire et demandeur de brevet a payé à tort des taxes périodiques moins élevées au motif qu'il avait le droit de revendiquer le statut de petite entité — Le commissaire aux brevets n'a pas compétence pour accepter des paiements à valoir sur les taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement.*

Le brevet canadien n° 2121388 (le brevet '388) a été délivré en juillet 1996 à la suite d'une demande déposée en avril 1994. Flexi-Coil Ltd. a obtenu le droit d'exploiter l'invention en vertu d'un accord d'exclusivité de licence conclu avec Barton No-Till Disk Inc.

Aux termes d'un ajout à l'accord de licence, Barton a également accordé à Flexi-Coil certains droits dans l'invention décrite dans la demande de brevet canadien n° 2146904 (la demande '904) déposée en avril 1995.

Jusqu'au 29 mars 2000, toutes les taxes, y compris les taxes de dépôt et les taxes périodiques, qui devaient être payées à l'Office la propriété intellectuelle du Canada relativement au brevet '388 et à la demande '904, ont été payées en fonction des montants exigibles d'une petite entité.

Accusée, dans une autre instance, d'avoir contrefait le brevet '388, la demanderesse a fait valoir comme moyen de défense que le brevet '388 avait expiré en avril 1997 en raison du non-paiement des taxes périodiques requises dans le délai prescrit, du fait que le titulaire du brevet avait payé les taxes périodiques en tant que petite entité alors qu'il n'avait pas droit à ce statut.

En mars 2000, les avocats de Barton ont écrit au commissaire pour lui faire savoir que le titulaire et demandeur de brevets n'avait plus le droit de revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994 et de payer dans

maintenance fees. The Commissioner accepted those monies in March 2000.

In T-967-00, the applicant seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '904 application and as declaration that the patent application has not been in effect since April 1997 due to failure to pay the prescribed maintenance fees and the failure to apply for reinstatement. In T-968-00, the applicant seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '388 patent and either a declaration that the patent application '388 was not in effect as of April 1996 so that no valid patent could issue therefrom, or an order that the patent lapsed in April 1997, all due to failure to pay the prescribed fees and the failure to apply for reinstatement.

*Held*, the application should be allowed.

The decisions of the Commissioner herein were reviewable on the standard of correctness.

#### '904 application

While the Act contained a procedure for reinstating abandoned patent applications, there was no indication herein that the reinstatement was either sought or granted and no evidence that the requisite fee for reinstatement was paid. Moreover, the *Patent Rules* provide that a request for reinstatement must be made within 12 months after the application was deemed to be abandoned. In the present case, more than a year had elapsed by the time Barton moved to "top-up" the underpaid fees.

While the Commissioner is given some authority to extend time frames fixed under the Rules, his jurisdiction is expressly circumscribed, in section 157 of the Rules, with respect to extending the time for payment of fees required to maintain a patent application. With respect to the argument that this did not apply to the payment of an incorrect fee, the Commissioner has no discretion to allow corrective "top-up" payments. Upon examination of the relevant provisions, it was clear that Parliament expressly considered the possibility of error in the payment of maintenance fees, and directed that the failure to pay the prescribed fee could only be corrected within the one-year grace period provided by the Rules. Such express requirements preclude an exercise of discretion by the Commissioner. Further, the Manual of Patent Office Practice warns that time limits for payment of maintenance fees are not extendable. This warning undercuts the argument that it would be unfair to stop the current practice of allowing a shortage in the payment of the maintenance fees to be made up at any time.

chaque cas le solde des taxes périodiques dues. Le commissaire a accepté ces sommes d'argent en mars 2000.

Dans le dossier T-967-00, la demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision du commissaire à l'égard de la demande '904 et une ordonnance déclarant que la demande de brevet est devenue caduque en avril 1997 en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande. Dans le dossier T-968-00, la demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision du commissaire à l'égard du brevet '388 et soit une ordonnance déclarant que la demande de brevet '388 était caduque en avril 1996 de sorte qu'aucun brevet valide ne pouvait être délivré en réponse à cette demande, soit une ordonnance déclarant que le brevet '388 a été frappé de déchéance en avril 1997, le tout en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

*Jugement*: la demande doit être accueillie.

Les décisions prises par le commissaire en l'espèce pouvaient faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme de leur bien-fondé.

#### Demande '904

Bien que la Loi prévoit une procédure permettant d'obtenir le rétablissement des demandes de brevet abandonnées, rien ne permet de penser en l'espèce qu'un rétablissement a été demandé ou accordé et rien ne permet non plus de conclure que les taxes réglementaires de rétablissement ont été payées. Les *Règles sur les brevets* prévoient en outre que la demande de rétablissement doit être présentée dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande est réputée avoir été abandonnée. En l'espèce, plus de 12 mois s'étaient écoulés avant que Barton ne demande l'autorisation de «comblé le déficit».

Le commissaire dispose d'une certaine latitude en matière de prorogation des délais prescrits par les Règles, mais sa compétence est expressément circonscrite par l'article 157 des Règles en ce qui concerne la prorogation du délai imparti pour payer les taxes requises pour maintenir une demande de brevet en état. Pour ce qui est de l'argument que ce raisonnement ne s'applique pas dans le cas d'un paiement de taxes erroné, le commissaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de permettre des paiements correctifs pour «comblé le déficit». Il ressort des dispositions applicables que le législateur fédéral a explicitement envisagé la possibilité d'erreur dans le paiement des taxes périodiques et qu'il a prévu que le défaut de payer les taxes prescrites ne pouvait être corrigé que dans le délai de grâce d'un an prévu par les Règles. Ces dispositions explicites empêchent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du commissaire. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets précise que les délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques ne peuvent pas être prorogés. Cette mise en garde s'ap- p- p-

base l'argument qu'il serait injuste de mettre un terme à l'usage consistant à permettre de corriger en tout temps un paiement insuffisant de taxes périodiques.

### '388 patent

At the time the application for the '388 patent was filed and continuing until October 1996, the previous versions of the Act and Rules were in effect. Again, the words used in the Act and Rules evidenced a mandatory requirement to pay the prescribed fees and a mandatory consequence of deemed abandonment if the specified fees were not paid before the expiration period prescribed for payment. Any request for reinstatement must have been made within the prescribed period. Again, there was no jurisdiction in the Commissioner to allow the missing portion of the maintenance fees to be paid after the expiration of the time for applying for reinstatement of the deemed abandoned application. Thus, in July 1996 when the patent issued, there was in fact no valid application then extant to support the granting of the patent. In the alternative, any valid patent lapsed in April 1997 as the result of the failure to pay the maintenance fee due on the third anniversary of the filing date of the application.

Therefore, the Commissioner erred in accepting the corrective payments and the decisions to accept those payments should be set aside.

### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5).  
*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, Tariff B, Columns III, V.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 27.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9), 46 (as am. *idem*, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43), 73(1)(c) (as am. *idem*, s. 52), (3) (as am. *idem*).  
*Patent Rules*, C.R.C., 1250, s. 76.1 (as enacted by SOR/89-452, s. 11), 139.  
*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 26(1), 152, 154(1), 155, 157.

### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

#### APPLIED:

- Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; *President and Fellows of Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7 C.P.R.

### Brevet '388

Au moment où la demande relative au brevet '388 a été déposée et jusqu'en octobre 1996, les versions antérieures de la Loi et des Règles étaient en vigueur. Là encore, le libellé de la Loi et des Règles témoigne de l'existence d'une obligation impérative de payer les taxes prescrites et des conséquences impératives découlant d'un abandon réputé si les taxes prescrites n'étaient pas payées avant l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. Toute demande de rétablissement devait avoir été présentée dans le délai prescrit. Le commissaire n'avait pas non plus compétence pour permettre le paiement de la portion manquante des taxes périodiques après l'expiration du délai prévu pour demander le rétablissement de la demande réputée abandonnée. Il s'ensuit qu'en juillet 1996, lorsque le brevet a été délivré, il n'existait en fait aucune demande valide justifiant la délivrance du brevet. À titre subsidiaire, tout brevet valide a été frappé de déchéance en avril 1997 par suite du défaut de payer les taxes périodiques le jour du troisième anniversaire de la date du dépôt de la demande.

Le commissaire a par conséquent commis une erreur en acceptant les paiements correctifs et ses décisions d'accepter ces paiements doivent être annulées.

### LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5).  
*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27.1 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9), 46 (mod., *idem*, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1)(c) (mod., *idem*, art. 52), (3) (mod., *idem*).  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, tarif B, colonnes III, V.  
*Règles sur les brevets*, C.R.C., 1250, art. 76.1 (édicte par DORS/89-452, art. 11), 139.  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 26(1), 152, 154(1), 155, 157.

### JURISPRUDENCE

#### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

- Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528; (2000), 189 D.L.R. (4th) 385; 7

(4th) 1 (C.A.); *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.).

APPLICATION for judicial review of the Commissioner of Patents' decision accepting payments on account of underpaid maintenance fees after the prescribed time for payment. Application allowed.

APPEARANCES:

*Robert A. Kallio and Thomas E. Roberts* for applicant.  
*Marcus T. Gallie* for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

*Furman & Kallio*, Saskatoon, Saskatchewan, for applicant.  
*Ridout & Maybee*, Ottawa, for respondents.

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

[1] DAWSON J.: At issue in these applications for judicial review is whether the Commissioner of Patents (Commissioner) may accept payments on account of underpaid maintenance fees after the prescribed time for payment. The issue arises in circumstances where at all relevant times maintenance fees were paid on the basis that the patentee, and patent applicant, was entitled to claim small entity status when, effective November 25, 1994, it was not.

THE FACTS

[2] The facts are not in dispute.

[3] On November 24, 1994, the respondent Barton No-Till Disk Inc. (Barton) entered into an exclusive licence agreement with the respondent Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) whereby rights to practise the invention described in Canadian patent No. 2121388 ('388 patent) were granted to Flexi-Coil. The '388 patent was issued on July 23, 1996 based on an application filed on April 15, 1994.

C.P.R. (4th) 1 (C.A.); *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.).

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a accepté des paiements à valoir sur des taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. La demande est accueillie.

ONT COMPARU:

*Robert A. Kallio et Thomas E. Roberts* pour la demanderesse.  
*Marcus T. Gallie* pour les défendeurs.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Furman & Kallio*, Saskatoon (Saskatchewan), pour la demanderesse.  
*Ridout & Maybee*, Ottawa, pour les défendeurs.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance et l'ordonnance rendus par*

[1] LE JUGE DAWSON: La question en litige dans les présentes demandes de contrôle judiciaire est celle de savoir si le commissaire aux brevets (le Commissaire) peut accepter des paiements à valoir sur les taxes périodiques provisionnelles après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. La question est soulevée dans un contexte dans lequel, à l'époque en cause, les taxes périodiques étaient payées en fonction du fait que le titulaire et demandeur de brevets avait le droit de revendiquer le statut de petite entité alors qu'à compter du 25 novembre 1994, il n'avait plus ce droit.

LES FAITS

[2] Les faits ne sont pas contestés.

[3] Le 24 novembre 1994, la défenderesse Barton No-Till Disk Inc. (Barton) a conclu avec la défenderesse Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) un accord d'exclusivité de licence aux termes duquel le droit d'exploiter l'invention décrite dans le brevet canadien n° 2121388 (le brevet '388) a été accordé à Flexi-Coil. Le brevet '388 a été délivré le 23 juillet 1996 en réponse à la demande déposée le 15 avril 1994.

[4] By what is described as an extension of the licence agreement, Barton also granted certain rights to Flexi-Coil in the invention described in Canadian patent application No. 2146904 ('904 application). The '904 application was filed on April 12, 1995 and no patent has yet issued in respect of that application.

[5] Until March 29, 2000, all fees, including filing and maintenance fees, that were due to be paid to the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) in respect of the '388 patent and the '904 application were paid in the amounts due from a small entity.

[6] Dutch Industries Ltd. (Dutch) is alleged, in other proceedings pending in this Court, to have infringed the '388 patent by selling and supplying the apparatus described in that patent. In that other proceeding Dutch asserts as a defence that the '388 patent has lapsed for non-payment of the required maintenance fees within the prescribed time. The allegation of non-payment is based on the fact that maintenance fees were paid as a small entity when the patentee was not entitled to small entity status. Dutch asserts that the '388 patent lapsed on April 15, 1997.

[7] On March 7, 2000, Dutch's solicitors wrote to the Commissioner setting out its position and submitting that the Commissioner was not in a position to accept any corrective payment to correct the entity status and underpayment of past maintenance fees. The Commissioner responded by letter dated March 9, 2000 which advised that the Commissioner accepts the status claimed by a patent or an applicant for a patent, and has no authority to investigate status claims.

[8] On March 29, 2000 the solicitors for Barton, the patentee and patent applicant, wrote to the Commissioner in respect of both the '388 patent and the '904 application advising that the patentee and patent applicant was not entitled to claim small entity status effective November 25, 1994 and paying in each case "the balance of the official fees that have been paid since that date". The amounts required to be paid were

[4] Aux termes de ce qui a été qualifié d'ajout à l'accord de licence, Barton a également accordé à Flexi-Coil certains droits dans l'invention décrite dans la demande de brevet canadien n° 2146904 (la demande '904). La demande '904 a été déposée le 12 avril 1995 et aucun brevet n'a encore été délivré en réponse à cette demande.

[5] Jusqu'au 29 mars 2000, toutes les taxes, y compris les taxes de dépôt et les taxes périodiques, qui devaient être payées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) relativement au brevet '388 et à la demande '904 ont été payées en fonction des montants exigibles d'une petite entité.

[6] Dutch Industries Ltd. (Dutch) est accusée, dans une autre instance introduite devant notre Cour, d'avoir contrefait le brevet '388 en vendant et en fournissant l'appareil décrit dans ce brevet. Dans cette autre instance, Dutch fait valoir comme moyen de défense que le brevet '388 est expiré en raison du non-paiement des taxes périodiques requises dans le délai prescrit. L'allégation de non-paiement repose sur le fait que le titulaire du brevet a payé les taxes périodiques en tant que petite entité alors qu'il n'avait pas droit à ce statut. Dutch affirme que le brevet '388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997.

[7] Le 7 mars 2000, les avocats de Dutch ont écrit au Commissaire pour exposer la position de Dutch et pour affirmer que le Commissaire n'était pas autorisé à accepter un paiement correctif pour rectifier le statut de l'entité et pour combler le déficit de taxes périodiques. Le Commissaire a répondu dans une lettre datée du 9 mars 2000 qu'il acceptait le statut revendiqué par tout titulaire ou demandeur de brevet et qu'il n'avait pas le pouvoir de faire enquête sur les revendications de statut.

[8] Le 29 mars 2000, les avocats de Barton, le titulaire et demandeur de brevets, ont écrit au Commissaire au sujet du brevet '388 et de la demande '904 pour lui faire savoir que le titulaire et demandeur de brevets n'avait plus le droit de revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994 et de payer dans chaque cas [TRADUCTION] «le solde des taxes officielles qui ont été payées depuis cette date».

not large: \$375 in respect of the '388 patent and \$300 in respect of the '904 application. No evidence was tendered as to how the error arose.

[9] CIPO accepted those monies on or about March 29, 2000. In affidavits sworn by the Deputy Director of the Patent Branch it is stated that "it is and has been the normal practice of the Patent Office to accept such a payment in these circumstances, and the payment of these additional monies were accepted in this particular instance as well". The TechSource records were also amended to show that payments for a large entity were made at the times they were due.

[10] Shortly thereafter, on April 5, 2000, the patent agents for the patentee and patent applicant wrote to the Commissioner enclosing the maintenance fees due in respect of the '388 patent and the '904 application, respectively, by April 15, 2000 and April 12, 2000. Through unexplained error the amounts paid were those due in respect of a small entity. On April 20, 2000, CIPO responded advising of the error and stating that the balance of the fee or a small entity declaration should be received on or before May 12, 2000 to prevent the lapse of the '388 patent and the abandonment of the '904 application. In each case the balance of the prescribed fee was paid on April 28, 2000.

[11] Dutch says that the March 29, 2000 decisions of the Commissioner to accept the retroactive payments and to amend the maintenance fee records were communicated to it on May 23, 2000.

[12] In T-967-00 Dutch seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '904 application and a declaration that the patent application has not been in effect since April 12, 1997 due to the failure to pay the prescribed maintenance fees and the failure to apply for reinstatement.

[13] In T-968-00 Dutch seeks an order quashing the Commissioner's decision with respect to the '388

Les montants réclamés n'étaient pas élevés: 375 \$ dans le cas du brevet '388, et 300 \$ dans le cas de la demande '904. Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet de la façon dont l'erreur s'était produite.

[9] L'OPIC a accepté ces sommes d'argent le 29 mars 2000. Dans les affidavits qu'il a souscrits, le directeur adjoint de la Direction des brevets a déclaré: [TRADUCTION] «L'usage courant à la Direction des brevets consiste et a toujours consisté à accepter ces paiements en pareil cas, et le paiement de ces montants supplémentaires a également été accepté dans le présent cas». Les registres de TechSource ont également été modifiés pour montrer que les paiements exigibles de la part d'une grande entité avaient été effectués à leur échéance.

[10] Peu de temps après, le 5 avril 2000, les agents de brevets du titulaire et demandeur de brevets ont écrit au Commissaire une lettre à laquelle ils ont joint le paiement des taxes périodiques dues pour le brevet '388 et la demande '904 en date du 15 avril et du 12 avril 2000 respectivement. En raison d'une erreur inexplicite, les montants payés étaient ceux qui étaient exigibles d'une petite entité. Le 20 avril 2000, l'OPIC a répondu à cette lettre en signalant l'erreur et en déclarant que le solde des taxes dues devait être réglé au plus tard le 12 mai 2000 pour empêcher la déchéance du brevet '388 et l'abandon de la demande '904. Dans chaque cas, le solde des taxes prescrites a été acquitté le 28 avril 2000.

[11] Dutch affirme que la décision prise le 29 mars 2000 par le Commissaire d'accepter les paiements rétroactifs et de modifier les registres des taxes périodiques lui a été communiquée le 23 mai 2000.

[12] Dans le dossier T-967-00, Dutch sollicite une ordonnance annulant la décision du Commissaire à l'égard de la demande '904 et une ordonnance déclarant que la demande de brevet est devenue caduque le 12 avril 1997 en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

[13] Dans le dossier T-968-00, Dutch sollicite une ordonnance annulant la décision du Commissaire à

patent and either a declaration that the patent application '388 was not in effect as of April 15, 1996 so that no valid patent could issue therefrom, or an order that the '388 patent lapsed on April 15, 1997, all due to the failure to pay the prescribed fees and the failure to apply for reinstatement.

[14] In these proceedings no issue was taken with the status of Dutch to bring these applications as a party “directly affected” by the impugned decisions within the meaning of section 18.1 of the *Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5]. The Commissioner did not appear at the hearing of the applications.

#### ISSUES

[15] Dutch frames the issues as:

1. Did the Commissioner have jurisdiction under the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (Act) and the *Patent Rules*, SOR/96-423 (Rules) to accept maintenance fee payments after the prescribed time for payment?
2. Did the Commissioner have jurisdiction under the Act and Rules to accept maintenance fee payments more than one year after the due date thereof?
3. Did the actions of the Commissioner affect in any way the validity of the patent and the patent application?

[16] Barton and Flexi-Coil formulate the issues as:

1. Does the payment of a small entity fee when a large entity fee is due constitute non-payment of the fee such that the patent application is irrevocably abandoned?
2. Did the Commissioner properly exercise her discretion in accepting the corrective payments to “top-up” the fees?

l'égard du brevet '388 et soit une ordonnance déclarant que la demande de brevet '388 était caduque en date du 15 avril 1996 de sorte qu'aucun brevet valide ne pouvait être délivré en réponse à cette demande, soit une ordonnance déclarant que le brevet '388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997, le tout en raison du défaut de payer les taxes périodiques prescrites et du défaut de demander le rétablissement de la demande.

[14] En l'espèce, la qualité de Dutch pour présenter les demandes en question en tant que personne «directement touché[e]» par les décisions contestées au sens de l'article 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5], n'a pas été contestée. Le Commissaire n'a pas comparu lors de l'audition des demandes.

#### QUESTIONS EN LITIGE

[15] Dutch formule les questions en litige de la manière suivante:

1. Le Commissaire avait-il compétence, en vertu de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) et des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles) pour accepter le versement de taxes périodiques après l'expiration du délai prescrit pour leur paiement?
2. Le Commissaire avait-il compétence, en vertu de la Loi et des Règles, pour accepter le versement de taxes périodiques plus d'un an après leur échéance?
3. Les agissements du Commissaire ont-ils eu une incidence sur la validité du brevet et de la demande de brevet?

[16] Barton et Flexi-Coil formulent pour leur part les questions en litige comme suit:

1. Le versement des taxes exigibles d'une petite entité alors que le montant de taxes à payer est celui qui est exigible d'une grande entité constitue-t-il un non-paiement de taxes entraînant l'abandon irrévocable de la demande de brevet?
2. Le Commissaire a-t-il exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en acceptant les versements correctifs pour «comblar le déficit» de taxes?

### STANDARD OF REVIEW

[17] Barton and Flexi-Coil pointed to the expertise of the Commissioner and argued that decisions made by the Commissioner, particularly as they relate to administrative matters, are entitled to deference. They submitted that the applicable standard of review was reasonableness *simpliciter*, perhaps tending to the more deferential standard of patent unreasonableness. Dutch made no submission on the standard of review.

[18] In order to determine the standard of review applicable to the Commissioner's decisions it is necessary to conduct the pragmatic and functional analysis as explained by the Supreme Court of Canada in cases such as *Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1998] 1 S.C.R. 982.

[19] The pragmatic and functional approach requires consideration of the existence of a privative clause, the relative expertise of the decision maker, the purpose of the legislation and the particular provisions at issue, and the nature of the question before the decision maker.

[20] Applying those factors in turn, sections 18 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4] and 18.1 of the *Federal Court Act* provide that decisions of the Commissioner are amenable to judicial review. This is an intermediate provision between a full privative clause and an unrestricted right of appeal, and suggests some deference.

[21] Expertise is the most important of the four factors to be considered. While the Commissioner has expertise with respect to a number of matters, I am not persuaded that such expertise extends to interpreting the relevant provisions of the Act and the Rules for the purpose of determining the effect of an underpayment of fees. As the majority of the Federal Court of Appeal observed in *President and Fellows of*

### NORME DE CONTRÔLE

[17] Barton et Flexi-Coil rappellent l'expertise du Commissaire en la matière et soutiennent que les décisions prises par le Commissaire ont droit à une retenue judiciaire, en particulier celles qui ont trait à des questions d'ordre administratif. Elles affirment que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable *simpliciter*, avec peut-être une tendance vers la norme appelant un plus grand degré de retenue que constitue le caractère raisonnable du brevet. Dutch n'a formulé aucune observation au sujet de la norme de contrôle applicable.

[18] Pour pouvoir déterminer la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du Commissaire, il est nécessaire de se livrer à l'analyse pragmatique et fonctionnelle que la Cour suprême du Canada a expliquée dans des décisions comme l'arrêt *Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1998] 1 R.C.S. 982.

[19] L'analyse pragmatique et fonctionnelle exige que l'on examine l'existence d'une clause privative, l'expertise relative de l'auteur de la décision, l'objet de la loi et des dispositions législatives en litige et la nature de la question soumise à l'auteur de la décision.

[20] Une fois que ces facteurs ont été appliqués à tour de rôle, les articles 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 de la *Loi sur la Cour fédérale* prévoient que les décisions du Commissaire peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Il s'agit de dispositions qui se situent à mi-chemin entre une clause privative en bonne et due forme et un droit d'appel illimité et qui laissent entrevoir une certaine retenue judiciaire.

[21] L'expertise est le plus important des quatre facteurs à examiner. Bien que le Commissaire possède une expertise à l'égard d'un certain nombre de questions, je ne suis pas persuadée que cette expertise s'étende à l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles pour déterminer les conséquences d'un versement insuffisant de taxes. Ainsi que les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale l'ont



*Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2000] 4 F.C. 528 (C.A.) at paragraph 183, the broader the proposition and the further the implications of a decision stray from the Commissioner's expertise, the less deference is warranted. This suggests a less deferential standard of review, closer to the correctness and of the spectrum.

[22] While the object of the Act is to promote the development of inventions so as to benefit both inventors and the public, I conclude that the purpose of the specific provisions at issue with respect to the payment of fees is not polycentric in nature, not involving a multi-faceted balancing test. The Act establishes and regulates the respective rights of patent holders. Where the purpose of the legislation is to establish rights between parties, closer scrutiny by the Court is warranted.

[23] The nature of the question at issue is a question of law: the interpretation will have determinative impact on future decisions. This again warrants less deference, and a standard closer to correctness.

[24] Applying those factors, I conclude that the decisions of the Commissioner in the cases before me are reviewable on the standard of correctness.

#### ANALYSIS

(i) T-967-00 (the '904 application)

[25] I think it helpful to begin with the review of the applicable legislative framework. Counsel were agreed that with respect to this judicial review application the governing provisions are found in the Act as fully amended and in Part IV of the Rules.

[26] Subsection 27.1(1) [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9] of the Act provides:

fait remarquer dans l'arrêt *President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2000] 4 C.F. 528 (C.A.) au paragraphe 183, plus les propositions avancées sont générales et plus les répercussions de la décision s'écartent du domaine d'expertise fondamental du commissaire, moins le tribunal est justifié de faire preuve de retenue judiciaire, ce qui permet de conclure à une norme de contrôle qui appelle un degré moins élevé de retenue judiciaire et se rapproche davantage de la norme du bien-fondé, qui se situe à l'autre extrémité du spectre.

[22] Bien que la Loi ait pour objet de promouvoir la mise au point d'inventions susceptibles de profiter tant aux inventeurs qu'au public, je conclus que l'objet des dispositions précises en litige en ce qui concerne le paiement de taxes n'est pas de nature polycentrique et qu'il n'implique pas l'application d'un critère de pondération à volets multiples. La Loi définit et réglemente les droits respectifs des titulaires de brevets. Lorsqu'une loi a pour objet de définir les droits entre les intéressés, le tribunal est justifié de procéder à un examen plus serré.

[23] La question en litige est, de par sa nature, une question de droit. L'interprétation aura des incidences déterminantes sur les décisions à venir, ce qui, je le répète, justifie un degré moins élevé de retenue judiciaire et l'application d'une norme qui se rapproche davantage de la norme du bien-fondé.

[24] Appliquant ces facteurs, je conclus que les décisions prises par le Commissaire en l'espèce peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire selon la norme du bien-fondé.

#### ANALYSE

(i) T-967-00 (demande '904)

[25] Je crois qu'il est utile de commencer par un examen du cadre législatif applicable. Les avocats sont convenus que, dans le cas de la présente demande de contrôle judiciaire, les dispositions pertinentes se trouvent dans la version entièrement modifiée de la Loi, ainsi qu'à la partie IV des Règles.

[26] Le paragraphe 27.1(1) [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 9] de la Loi dispose:

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

[27] Subsection 154(1) of the Rules in Part IV deals with the timing of the payment of maintenance fees, and is to the following effect:

154. (1) For the purposes of subsection 27.1(1) and paragraph 73(1)(c) of the Act, the applicable fee to maintain an application in effect, set out in item 30 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times provided in that item. [Underlining added.]

[28] The consequence of non-payment of the fee is specified in paragraph 73(1)(c) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the Act:

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

...

(c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations; [Underlining added.]

[29] While the Act, in subsection 73(3) [as am. *idem*], contains a procedure for reinstating abandoned patent applications, there is no indication in the present case that reinstatement was either sought or granted and no evidence that the requisite fee for reinstatement was paid. Moreover, the Rules provide that a request for reinstatement must be made within 12 months after the application was deemed to be abandoned. In the present case more than 12 months had elapsed by the time Barton moved to “top-up” the underpaid fees.

[30] The Commissioner is given some authority to extend time frames fixed under the Rules. That discretion is found in subsection 26(1) of the Rules which states:

26. (1) Subject to subsection (2) and any other provision of these Rules, except in respect of Part V, the Commissioner is authorized to extend the time fixed by these Rules or by the Commissioner under the Act for doing anything, subject to both the extension being applied for and the fee

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

[27] Le paragraphe 154(1) des Règles, que l’on trouve à la partie IV, porte sur le délai dans lequel les taxes périodiques doivent être payées. En voici le libellé:

154. (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais qui y sont fixés. [Le souligné est de moi.]

[28] La conséquence du non-paiement de la taxe est précisée à l’alinéa 73(1)c [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la Loi:

73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas:

[. . .]

(c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1; [Le souligné est de moi.]

[29] Bien qu’au paragraphe 73(3) [mod., *idem*], la Loi prévoit une procédure permettant d’obtenir le rétablissement des demandes de brevet qui ont été abandonnées, rien ne permet de penser en l’espèce qu’un rétablissement a été demandé ou accordé et rien ne permet non plus de conclure que les taxes réglementaires de rétablissement ont été payées. Les Règles prévoient en outre que la demande de rétablissement doit être présentée dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande est réputée avoir été abandonnée. En l’espèce, plus de 12 mois s’étaient écoulés avant que Barton ne demande l’autorisation de «comblé le déficit».

[30] Le Commissaire dispose d’une certaine latitude en matière de prorogation des délais prescrits par les Règles. Ce pouvoir discrétionnaire se trouve au paragraphe 26(1) des Règles, qui dispose:

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les

set out in item 22 of Schedule II being paid before the expiry of that time, where the Commissioner is satisfied that the circumstances justify the extension.

[31] However, the Commissioner's jurisdiction is expressly circumscribed with respect to extending the time for the payment of fees required to maintain a patent application. Section 157 of the Rules provides:

157. Section 26 does not apply in respect of the times set out in sections 154, 155 and 156.

[32] From this recitation of the applicable legislation it can be seen that the legislative scheme is clear that milestones are set for the payment of fees and payment must be made by those dates. This was conceded by the corporate respondents who argued that the Act and Rules are express with respect to non-payment of fees, but are silent as to the consequence of the payment of an incorrect fee. In that case, it was submitted, the Commissioner has discretion, and a convention was said to exist whereby the Commissioner allows corrective "top-up" payments. Put another way, an incorrect payment was submitted to be other than a non-payment and was said to be a correctable error.

[33] In support of that submission the corporate respondents relied upon the maxim *expressio unius est exclusio alterius*. Parliament did not deal with the issue of wrong payments in the context of abandonment, therefore it was submitted that abandonment must not have been intended to be a consequence of an incorrect payment. Absent unfair or capricious conduct, or legislation restricting the Commissioner's discretion, it was submitted that the Commissioner might use her discretion to accept a corrective payment of an official fee.

[34] The answer to this submission is, I believe, found in the express wording of the Act and the Rules.

[35] Subsection 27.1(1) of the Act does not simply require payment of some or any fee, it requires

circumstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II a été versée.

[31] La compétence du Commissaire est cependant expressément circonscrite en ce qui concerne la prorogation du délai imparti pour payer les taxes requises pour maintenir une demande de brevet en état. L'article 157 des Règles prévoit en effet ce qui suit:

157. L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156.

[32] Il ressort de ces extraits des dispositions législatives applicables que le texte législatif précise bien les balises à respecter en ce qui concerne le paiement des taxes et le délai dans lequel elles doivent être payées. Ce fait est admis par les personnes morales défenderesses, qui soutiennent que la Loi et les Règles sont explicites en ce qui concerne le non-paiement des taxes, mais qu'elles sont muettes sur les conséquences d'un paiement de taxes erroné. En pareil cas, le Commissaire aurait le pouvoir discrétionnaire de permettre des paiements correctifs pour «comblar le déficit» et une convention en ce sens existerait. En d'autres termes, un paiement incorrect ne serait pas la même chose qu'un non-paiement et constituerait une erreur rectifiable.

[33] À l'appui de cet argument, les personnes morales défenderesses invoquent la maxime *expressio unius est exclusio alterius*. Le législateur fédéral n'a pas abordé la question des paiements erronés dans le contexte de l'abandon des demandes de brevet, de sorte qu'on ne saurait lui imputer l'intention que l'abandon soit une conséquence d'un paiement erroné. En l'absence de conduite injuste ou arbitraire ou de dispositions législatives limitant le pouvoir discrétionnaire du Commissaire, ce dernier pourrait, selon les personnes morales défenderesses, invoquer son pouvoir discrétionnaire pour accepter le paiement correctif d'une taxe officielle.

[34] La réponse à ces arguments, se trouve, à mon sens, dans le libellé explicite de la Loi et des Règles.

[35] Le paragraphe 27.1(1) de la Loi n'exige pas simplement le paiement de certaines taxes ou d'une

payment of “such fees . . . as may be prescribed”. Subsection 154(1) of the Rules requires “the applicable fee . . . shall be paid . . . before the expiry” of the prescribed period. If the “fees payable under section 27.1” are not paid within the time provided the patent application is deemed to be abandoned. By specifically barring in section 157 of the Rules application of the saving provision found in section 26 of the Rules to the situation where prescribed maintenance fees are not paid as required, I conclude that Parliament expressly considered the possibility of error in the payment of maintenance fees. Having considered this, Parliament directed that the failure to pay the prescribed fee could only be corrected within the one-year grace period provided by section 152 of the Rules.

[36] Such express requirements in my view preclude an exercise of discretion by the Commissioner which has the effect of allowing less than the proper amount to be paid and then affording the opportunity to perfect the required payment beyond the permitted grace period. Such express requirements also oust any application of the *expressio unius* principle of statutory interpretation: a contrary intent cannot be implied in view of the plain meaning of the express provisions found in the Act and the Rules.

[37] I have considered the submission of the corporate respondents that because of what was said to be the reliance of the public upon the existing practice of the Commissioner it would be manifestly unfair for the Court to stop the practice. The corporate respondents also submitted that it would create uncertainty if members of the public could go beyond statements in the patent office records as to the status of the patent holder and the fees paid.

[38] As the Court of Appeal found in *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.) the validity of a patent depends upon the construction of the relevant provisions of the Act and the Rules. I am bound to give effect to what I

taxe quelconque, mais bien le paiement «[d]es taxes réglementaires». Le paragraphe 154(1) des Règles prévoit quant à lui que «la taxe applicable [. . .] est payée [. . .] avant l'expiration» des délais fixés. Si les «taxes exigibles en application de l'article 27.1» ne sont pas payées dans le délai prescrit, la demande de brevet est réputée avoir été abandonnée. Je conclus qu'en limitant expressément à l'article 157 des Règles l'application de la disposition dérogatoire énoncée à l'article 26 des Règles aux situations dans lesquelles les taxes réglementaires ne sont pas payées comme il est exigé, le législateur fédéral a explicitement envisagé la possibilité d'erreur dans le paiement des taxes périodiques. Ayant tenu compte de cette éventualité, le législateur fédéral a prévu que le défaut de payer les taxes prescrites ne pouvait être corrigé que dans le délai de grâce d'un an prévu à l'article 152 des Règles.

[36] Ces dispositions explicites empêchent à mon avis l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Commissaire qui aurait pour effet de permettre qu'un montant inférieur au montant exigé soit payé et de permettre ensuite à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai de grâce autorisé. Des dispositions aussi explicites empêchent aussi l'application du principe d'interprétation des lois *expressio unius*. On ne peut conclure à l'existence d'une intention contraire compte tenu du sens non équivoque des dispositions expresses que l'on trouve dans la Loi et dans les Règles.

[37] J'ai examiné l'argument des personnes morales défenderesses suivant lequel, à cause de la pratique actuellement suivie par le Commissaire sur laquelle le public se fonde, il serait manifestement injuste que la Cour mette fin à cet usage. Les personnes morales défenderesses affirment également qu'on créerait de l'incertitude si les citoyens pouvaient aller au-delà des déclarations contenues dans les registres du bureau des brevets au sujet du statut du détenteur du brevet et des droits payés.

[38] Ainsi que la Cour d'appel l'a conclu dans l'arrêt *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.), la validité du brevet dépend de l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi et des Règles. Je suis tenue de

have concluded is the plain meaning of the Act and the Rules.

[39] Further, the Manual of Patent Office Practice warns in section 20.02.13 that “[t]ime limits for payment of maintenance fees are not extendable”. This warning undercuts the argument that it would be unfair to stop the practice of allowing a shortage in the payment of the maintenance fees to be made up at any time.

[40] While the result may appear harsh, it is no harsher than the consequence which would have flowed from the failure of the patentee/patent applicant to have topped up the fee to the required level by May 12, 2000 as required by the Commissioner. It does not appear reasonable to conclude that the failure of the patentee/patent applicant to correctly advise the Commissioner as to the right to claim small entity status should result in more advantageous treatment being afforded to the patentee/patent applicant (the more advantageous treatment being to allow a top-up payment to be made after the expiration of the grace period).

(ii) T-968-00 (the ‘388 patent)

[41] At the time the application for the ‘388 patent was filed and continuing until October 1, 1996, the previous versions of the Act and Rules were in effect.

[42] Section 27.1 of the Act as it existed before the amendment of S.C. 1993, c. 15, s. 32 read as follows:

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

(2) An application for a patent shall be deemed to have been abandoned if the fees payable by the applicant in respect of a period prescribed for the purposes of subsection (1) are not paid before the expiration of that period.

(3) An application deemed to have been abandoned under this section may be reinstated on petition by the applicant presented to the Commissioner within such period as may be prescribed and on payment of a prescribed fee and an application so reinstated shall retain its original filing date and its priority date, if any. [Underlining added.]

donner effet à ce que j’estime être le sens ordinaire de la Loi et des Règles.

[39] Qui plus est, le Recueil des pratiques du Bureau des brevets précise bien, à son article 20.02.13, que les «délais prescrits pour le paiement des taxes périodiques ne peuvent pas être prorogés». Cette mise en garde sape à sa base l’argument qu’il serait injuste de mettre un terme à l’usage consistant à permettre de corriger en tout temps un paiement insuffisant de taxes périodiques.

[40] Bien que le résultat puisse sembler sévère, il n’est pas plus dur que les conséquences qui auraient découlé du défaut du titulaire et demandeur de brevets de combler le déficit au plus tard le 12 mai 2000 comme l’exigeait le Commissaire. Il ne semble pas raisonnable de conclure que le défaut du titulaire et demandeur de brevets d’aviser comme il se doit le Commissaire de son droit de revendiquer le statut de petite entité devrait se traduire pour le titulaire et demandeur de brevets par un traitement plus avantageux (traitement plus avantageux consistant en l’autorisation de combler le déficit après l’expiration du délai de grâce).

(ii) T-968-00 (le brevet ‘388)

[41] Au moment où la demande relative au brevet ‘388 a été déposée et jusqu’au 1<sup>er</sup> octobre 1996, les versions antérieures de la Loi et des Règles étaient en vigueur.

[42] L’article 27.1 de la Loi prévoyait ce qui suit, dans sa rédaction en vigueur avant les modifications apportées par L.C. 1993, ch. 15, art. 32:

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

(2) La demande est réputée abandonnée si les taxes réglementaires ne sont pas acquittées avant l’expiration du délai réglementaire pour la période en cause.

(3) La présomption d’abandon est annulée sur dépôt au commissaire par le demandeur d’une requête à cet effet dans le délai réglementaire et paiement des taxes réglementaires. [Le souligné est de moi.]

[43] Section 76.1 of the then applicable Rules read as follows [*Patent Rules*, C.R.C., c. 1250 (as enacted by SOR/89-452, s. 11)]:

**76.1** (1) The fee to maintain an application for a patent in effect shall be paid for each one year period between the first and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada.

(2) The fee referred to in subsection (1) shall be paid before the expiration of each period referred to in that subsection but may not be paid before the commencement of that period.

(3) For the purposes of this section, a divisional application shall be deemed to have been filed in Canada on the filing date of the original application, pursuant to the provisions of subsection 36(4) of the Act, and any fee that would have been payable from that date to maintain the application in effect shall be paid when the divisional application is filed.

(4) A petition to reinstate an application for a patent pursuant to subsection 27.1(3) of the Act shall be presented within six months after the date on which the application for the patent was deemed to have been abandoned.

(5) Where a petition is presented to reinstate an application deemed to have been abandoned, or an application is made to restore an application that has been forfeited, the fees to maintain the application that would have been payable had the application not been deemed abandoned or forfeited shall be paid when the petition is presented or the application is made.

(6) Section 139 does not apply in respect of the periods prescribed in subsections (1) and (4).

(7) Subsections (1) to (5) do not apply in respect of:

(a) an application for a patent filed in Canada prior to October 1, 1989;

(b) a divisional application that, pursuant to subsection 36(4) of the Act, bears a filing date that is prior to October 1, 1989; or

(c) an application for the reissue of a patent. [Underlining added.]

[44] Section 139 of the then applicable Rules read:

**139.** Subject to these Rules, where the Commissioner is satisfied by an affidavit setting forth the relevant facts that, having regard to all the circumstances, any time prescribed by these Rules or fixed by the Commissioner for doing any act should be extended, the Commissioner may, either

[43] L'article 76.1 des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait [*Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250 (édicte par DORS/89-452, art. 11)]:

**76.1** (1) Les taxes requises pour maintenir en état la demande de brevet doivent être payées pour chaque période d'un an comprise entre le premier et le dix-neuvième anniversaire du dépôt de la demande au Canada.

(2) Les taxes visées au paragraphe (1) doivent être payées avant l'expiration de chaque période mais ne peuvent être payées avant le début de la période.

(3) Pour l'application du présent article, la demande complémentaire est censée avoir été déposée au Canada à la date de dépôt de la demande originale, en conformité avec le paragraphe 36(4) de la Loi, et les taxes qui auraient dû être payées depuis cette date pour maintenir la demande complémentaire en état doivent être payées au moment de son dépôt.

(4) La requête en rétablissement visée au paragraphe 27.1(3) de la Loi doit être déposée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée.

(5) Dans le cas de la requête en rétablissement d'une demande réputée abandonnée ou frappée de déchéance, les taxes qui auraient dû être payées pour maintenir la demande en état doivent être payées au moment du dépôt de la requête.

(6) L'article 139 ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (4).

(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas:

a) à la demande déposée au Canada avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989;

b) à la demande complémentaire qui, conformément au paragraphe 36(4) de la Loi, porte une date de dépôt antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989;

c) à la demande de redélivrance d'un brevet. [Le souligné est de moi.]

[44] L'article 139 des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, était ainsi libellé:

**139.** Sous réserve des présentes règles, le commissaire, s'il est convaincu, à la suite d'un affidavit établissant les faits pertinents, qu'eu égard à toutes les circonstances, un délai quelconque prescrit par les présentes règles ou institué par le commissaire pour l'exécution d'un acte quelconque

before or after the expiration thereof, extend such time.

[45] Again, the words used in the Act and Rules evidenced, in my view, a mandatory requirement to pay the prescribed fees and a mandatory consequence of deemed abandonment if the specified fees were not paid before the expiration of the period prescribed for payment. Any request for reinstatement must have been made within the prescribed period.

[46] While section 139 of the then applicable Rules gave a broad discretion and authority to the Commissioner to extend the time for doing anything, subsection 76.1(6) of the then existing Rules removed this discretion and authority to extend the time both for paying maintenance fees, and for reinstating an application deemed abandoned for failure to pay maintenance fees.

[47] For the reasons articulated above with respect to the '904 application, I similarly conclude that there was no jurisdiction in the Commissioner to allow the missing portion of the maintenance fees to be paid after the expiration of the time for applying for reinstatement of the deemed abandoned application.

[48] It follows that the '388 patent application was by operation of the legislation deemed abandoned on April 15, 1996 as a result of the failure to pay the prescribed maintenance fees. No application was made to reinstate the application within the six-month period then allowed for the bringing of reinstatement proceedings. Thus, on July 23, 1996 when the '388 patent issued there was in fact no valid application then extant to support the granting of the patent.

[49] In the alternative, any valid patent lapsed on April 15, 1997 as the result of the failure to pay the maintenance fee due on the third anniversary of the filing date of the application.

[50] In concluding that any valid patent so lapsed, I have had regard to the then applicable legislative

devrait être prolongé, pourra prolonger ce délai, soit avant, soit après son expiration.

[45] Là encore, le libellé de la Loi et des Règles témoignait, selon moi, de l'existence d'une obligation impérative de payer les taxes prescrites et des conséquences impératives découlant d'un abandon réputé si les taxes prescrites n'étaient pas payées avant l'expiration du délai prescrit pour leur paiement. Toute demande de rétablissement devait avoir été présentée dans le délai prescrit.

[46] Il est vrai que l'article 139 des Règles alors en vigueur conférait au Commissaire un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai prévu pour l'exécution d'un acte quelconque, mais le paragraphe 76.1(6) des Règles, dans sa rédaction alors en vigueur, lui enlevait ce pouvoir discrétionnaire de proroger les délais tant en ce qui concernait le paiement des taxes périodiques qu'en ce qui avait trait au rétablissement des demandes réputées abandonnées pour défaut de payer les taxes périodiques exigibles.

[47] Pour les motifs déjà exposés au sujet de la demande '904, je conclus pareillement que le Commissaire n'avait pas compétence pour permettre le paiement de la portion manquante des taxes périodiques après l'expiration du délai prévu pour demander le rétablissement de la demande réputée abandonnée.

[48] Il s'ensuit que la demande de brevet '388 était, de par l'effet de la Loi, réputée avoir été abandonnée le 15 avril 1996 par suite du défaut de payer les taxes périodiques prescrites. Aucune requête en rétablissement de la demande n'a été présentée dans le délai de six mois qui était alors prescrit pour l'introduction d'une instance en rétablissement. Ainsi, le 23 juillet 1996, date à laquelle le brevet '388 a été délivré, il n'existait en fait aucune demande valide justifiant la délivrance du brevet.

[49] À titre subsidiaire, tout brevet valide a été frappé de déchéance le 15 avril 1997 par suite du défaut de payer les taxes périodiques le jour du troisième anniversaire de la date du dépôt de la demande.

[50] Pour conclure que tout brevet valide a été ainsi frappé de déchéance, je tiens compte des dispositions

scheme. Section 46 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43] of the Act as in force at the material time contained the applicable requirement for payment and specified the consequence of non-payment:

46. (1) A patentee of a patent issued by the Patent Office under this Act after the coming into force of this section shall, to maintain the rights accorded by the patent, pay to the Commissioner such fees, in respect of such periods, as may be prescribed.

(2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time. [Underlining added.]

[51] The amount of the fee and when it was due was prescribed by section 155 of the Rules in Part IV which provided:

155. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the purposes of section 46 of the Act, the applicable fee to maintain the rights accorded by a patent, set out in item 31 of Schedule II, shall be paid in respect of the periods set out in that item before the expiry of the times, including periods of grace, provided in that item.

(2) In subsection (1), "patent" does not include a reissued patent.

(3) No fee to maintain the rights accorded by a patent shall be payable in respect of any period for which a fee to maintain the application for that patent was paid. [Underlining added.]

[52] The Commissioner did have authority to extend time as provided by section 26 of the Rules, however that authority was expressly stated in section 157 of the Rules to not apply in respect of the time limits set by section 155 of the Rules.

## CONCLUSION

[53] I have concluded that the Commissioner had no jurisdiction to accept corrective payments on account of the failure to pay the prescribed maintenance fees within the required time. It follows that the Commissioner erred in accepting the corrective payments and the decisions to accept those payments should be set aside.

législatives qui s'appliquaient à l'époque. L'article 46 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43] de la Loi, dans sa rédaction alors en vigueur, contenait l'exigence de paiement applicable et précisait les conséquences du non-paiement:

46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé. [Le souligné est de moi.]

[51] Le montant de la taxe exigible et son échéance étaient prescrits par l'article 155 des Règles (partie IV), qui était ainsi libellé:

155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 31 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l'égard des périodes indiqués à cet article, avant l'expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), «brevet» ne vise pas le brevet redélivré.

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet. [Le souligné est de moi.]

[52] Le Commissaire avait effectivement le pouvoir de proroger le délai prévu à l'article 26 des Règles, mais l'article 157 des Règles prévoyait expressément que ce pouvoir ne s'appliquait pas aux délais prescrits par l'article 155 des Règles.

## CONCLUSION

[53] Je conclus que le Commissaire n'avait pas compétence pour accepter des paiements visant à corriger le défaut de payer les taxes périodiques prescrites dans le délai prévu. Il s'ensuit que le Commissaire a commis une erreur en acceptant les paiements correctifs et que ses décisions d'accepter ces paiements devraient être annulées.



[54] In addition to orders setting aside the decisions of the Commissioner, the applicant sought declaratory relief as to the status of the patent and the patent application and orders requiring the Commissioner to declare the '388 patent lapsed and the '904 application not to be in effect. Given that the decisions of the Commissioner are to be set aside I consider it more appropriate to simply remit the matters to the Commissioner for redetermination in accordance with these reasons.

[55] The applicant also sought costs under Column V of Tariff B of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106. The corporate respondents argued that costs should be assessed in the middle of Column III. In my view neither the volume of evidence nor the complexity of the legal issues merit an assessment of costs other than in the ordinary course.

#### ORDER

**[56] IT IS HEREBY ORDERED THAT:**

1. The decisions of the Commissioner of Patents made on March 29, 2000 are set aside and the matters are remitted to the Commissioner for redetermination in accordance with these reasons.
2. The respondents shall pay to the applicant one set of costs, to be assessed in accordance with Column III of the table to Tariff B of the *Federal Court Rules, 1998*.

[54] En plus de solliciter une ordonnance annulant les décisions du Commissaire, la demanderesse conclut au prononcé d'une ordonnance déclaratoire au sujet de l'état du brevet et de la demande de brevet, ainsi que des ordonnances enjoignant au Commissaire de déclarer que le brevet '388 a été frappé de déchéance et que la demande '904 est sans effet. Compte tenu du fait que les décisions du Commissaire doivent être annulées, j'estime qu'il convient davantage de se contenter de déférer la question au Commissaire pour qu'il rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

[55] La demanderesse réclame également les dépens prévus à la colonne V du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106. Les personnes morales défenderesses soutiennent pour leur part que les dépens devraient être taxés en fonction de la ligne médiane de la colonne III. À mon avis, ni le volume de la preuve ni la complexité des questions de droit ne justifient une taxation des dépens autre que celle qui est normalement prévue.

#### ORDONNANCE

**[56] LA COUR:**

1. ANNULE les décisions du Commissaire aux brevets en date du 29 mars 2000 ET DÉFÈRE les questions au Commissaire pour qu'il rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs;
2. CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse une série de dépens, qui devront être taxés conformément à la colonne III du tableau du tarif B des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.