

T-1822-97
2004 FC 1672

T-1822-97
2004 CF 1672

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

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

v.

c.

Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (Defendant)

Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (défenderesse)

INDEXED AS: JOHNSON & JOHNSON INC. v. BOSTON SCIENTIFIC LTD. (F.C.)

RÉPERTORIÉ: JOHNSON & JOHNSON INC. c. BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE (C.F.)

Federal Court, Martineau J.—Toronto, June 24, 2003; Ottawa, November 30, 2004.

Cour fédérale, juge Martineau—Toronto, 24 juin 2003; Ottawa, 30 novembre 2004.

Patents — Infringement — Motion for summary judgment dismissing infringement action against defendant, declaring patents allegedly infringed (patents in suit) invalid — Applicants for patents in suit (plaintiffs), large entity when applications for patents filed, paid small entity filing fee — Later corrected applications by paying difference between small, large entity fee — Commissioner of Patents accepted amount, allowed prosecution of applications to continue to issuance — Defendant's omission to specifically refer to Patent Act, ss. 59, 60 in pleadings not fatal error as only material facts needing to be pleaded, plaintiffs aware of substance of defendant's pleadings re: ss. 59, 60 — Plaintiffs not meeting definition of small entity at time of filing of applications — Court nevertheless addressing Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents) re: proper date for determining small entity status — Commissioner of Patents not having jurisdiction to accept top-up payments, entity status determined only once, when patent regime first engaged in Canada — Small entity status not determined at time patent application filed in other country — Plaintiffs incorrectly paying fee for small entity — None of applications validly filed — As application fee, completion fee not paid, no petition to reinstate within prescribed statutory period, applications permanently abandoned — Commissioner not having discretion to waive any portion of filing fee — Only Governor in Council capable of making rules, regulations re: payment of fees, time when, manner in which fees paid — Patent Act, s. 77 not curing defect in application, only creating rebuttable presumption of validity — Plaintiffs not complying with s. 77 requirement conditions of issue of valid patent satisfied — Patent Rules, s. 3.1 (coming into force January 1, 2004) not applicable as patents in suit judged in accordance with provisions of Act, Rules as they read before October 1, 1989 — Regardless, s. 3.1 not allowing avoidance of legal consequences of paying wrong fee as s. 3.1 subordinated to Patent Act, which is not affected by changes to Rules — Motion allowed.

Brevets — Contrefaçon — Requête pour jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon intentée contre la défenderesse et déclarant invalides les brevets présumés contrefaits (brevets en cause) — Les demandeurs des brevets en cause (demandereses) ont payé la taxe de dépôt des petites entités alors que c'est celle des grandes entités qui était exigible — Les demandes ont ensuite été corrigées par le paiement de la différence entre les deux taxes — Le commissaire aux brevets a accepté le paiement et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets — L'omission de la défenderesse d'invoquer expressément les art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets dans ses actes de procédure n'est pas fatale car seuls les faits substantiels doivent être allégués et les demandereses étaient au courant de la substance des allégations de la défenderesse se rapportant aux art. 59, 60 — Les demandereses ne satisfaisaient pas à la définition de petite entité à la date du dépôt des demandes — La Cour a quand même examiné Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) concernant la date devant servir à la détermination du statut de petite entité — Le commissaire aux brevets n'avait pas compétence pour accepter des paiements complémentaires, le statut de l'entité est établi une fois pour toute lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois au Canada, non à la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays — Les demandereses ont incorrectement acquitté la taxe de petite entité — Aucune des demandes de brevet n'était valablement déposée — Les taxes de dépôt et de complètement n'ayant pas été payées et aucune demande de rétablissement n'ayant été soumise dans le délai prescrit, les demandes sont devenues abandonnées de façon permanente — Le commissaire n'a pas le pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt — Seul le gouverneur en conseil peut prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et les délais ou modalités de paiement de ces taxes — L'art. 77 de la Loi sur les brevets ne corrige pas les vices d'une demande de brevet, il ne fait que créer une présomption réfutable de validité — Les

demandereses ne se sont pas conformées à l'exigence de l'art. 77 que toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide aient été remplies — L'art. 3.1 des Règles sur les brevets (entré en vigueur le 1^{er} janvier 2004), n'est pas applicable puisque les brevets en cause sont régis par les dispositions de la Loi et des Règles telles qu'elles étaient libellées avant le 1^{er} octobre 1989 — Quoi qu'il en soit, l'art. 3.1 ne permet pas d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe puisqu'il est subordonné à la Loi sur les brevets, laquelle n'est pas touchée par la modification des Règles — Requête accueillie.

Practice — Parties — Standing — Defendant not required to proceed by way of judicial review, as defendant attacking issuance of patents to plaintiffs, challenge provided for under Patent Act, ss. 59, 60 — Defendant not directly affected by matter, thus not having standing to challenge administrative decision affecting rival.

Pratique — Parties — Qualité pour agir — La défenderesse n'a pas à recourir au contrôle judiciaire car elle conteste la délivrance des brevets aux demandereses, contestation prévue aux art. 59 et 60 de la Loi sur les brevets — La défenderesse n'étant pas directement touchée par la question, elle n'a pas qualité pour contester une décision administrative concernant des rivales.

Practice — Summary Judgment — Although generally judicial reluctance to determine patent issues in motion for summary judgment, here, not necessary to base judgment on expert opinion — Facts mostly of documentary nature, not in dispute — Strictly question of determining filing dates, legal consequences of not paying required fees — Sufficient evidence to determine whether patents invalid due to failure to comply with Act — Trial not adding significant additional evidence to questions of fact, law at issue — Appropriate case for summary judgment.

Pratique — Jugement sommaire — Bien que les tribunaux répugnent généralement à trancher des questions de brevets dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, la décision en l'espèce ne repose pas sur des témoignages d'experts — Les faits sont principalement de nature documentaire et ils ne sont pas contestés — Les questions portent strictement sur la détermination des dates de dépôt et sur les conséquences juridiques du défaut d'acquitter les taxes réglementaires — La preuve est suffisante pour déterminer si la non-observation de la Loi invalide les brevets — L'instruction ne permettrait pas d'ajouter des éléments de preuve importants concernant les questions de fait et de droit en cause — L'affaire se prête au jugement sommaire.

This was a motion by the defendant for a summary judgment dismissing all claims in the infringement action brought against it by the plaintiffs (also referred to as the applicants for the patents in suit, or the applicants), and declaring that the patents allegedly infringed (the patents in suit) are invalid, void and of no effect. The defendant argued that the applicants did not pay the prescribed filing and completion fees and that as such, the applications for the patents in suit were either never validly filed, or were deemed to be permanently abandoned.

La défenderesse a présenté une requête pour jugement sommaire rejetant toutes les prétentions des demandereses dans l'action en contrefaçon intentée contre elle et déclarant nuls et de nul effet les brevets que ces dernières prétendent contrefaits (les brevets en cause). La défenderesse fait valoir que les demandereses n'ont pas acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires et que les demandes de brevet n'ont donc jamais été valablement déposées ou doivent être tenues pour abandonnées.

The applications for the patents in suit were filed prior to October 1, 1989, and the applicants paid the fees applicable to a small entity even though they were a large entity. It was only later (outside the 12-month period provided in the Act for the reinstatement of an abandoned application) that the applicants decided to correct these applications and pay a sum equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. The Commissioner of Patents appears to have accepted this additional amount, without completion fee, to correct the filing fee deficiency and allowed

Les demandes de brevet ont été déposées avant le 1^{er} octobre 1989, et les demandereses ont acquitté la taxe de dépôt exigible d'une petite entité, bien qu'elles aient été une grande entité. Ce n'est que plus tard (hors du délai de 12 mois prévu par la Loi pour le rétablissement d'une demande abandonnée) qu'elles ont décidé d'effectuer un versement correctif équivalant à la différence entre les montants de taxe applicables aux petites et aux grandes entités. Le commissaire paraît avoir accepté que ce paiement additionnel, non accompagné de la taxe de complètement, corrige le versement

the prosecution of the applications to continue to issuance. This was before the Federal Court Trial Division and Federal Court of Appeal decisions in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, wherein it was held that the Commissioner did not have jurisdiction to accept such top-up payments received after the deadline set out in the *Patent Act*. As a result of these decisions, the Government of Canada announced its intention to amend the *Patent Act* to provide for the retroactive correction of past fee payments. However, the amendments had not been adopted at the time this decision was rendered, and the proceeding was therefore determined on the law currently governing the parties (i.e. in accordance with the provisions of the *Patent Act*, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989).

At issue was whether the individual applicants for the patents in suit were entitled to claim small entity status at the date of filing, and if not, what were the legal consequences which resulted from the applicants' failure to pay the prescribed filing and completion fees within the prescribed period?

Held, the motion should be allowed.

The plaintiffs' submission that the defendant should have proceeded by way of judicial review was unfounded. While the issuance of a patent is a final decision, the defendant was not seeking a judicial review of the Commissioner's decision regarding its own patent applications. Rather, the defendant was attacking the issuance of the patents in suit in favour of the plaintiffs. Such a challenge, including any ground of invalidity based on an excess of jurisdiction, is provided for under the *Patent Act*, sections 59 and 60. That, and the fact that the defendant was not directly affected by the matter as provided for under section 18.1 of the *Federal Courts Act* and as such did not have standing to challenge administrative decisions affecting a rival, meant that judicial review was not the appropriate procedure in this case.

The defendant's omission to make specific reference to sections 59 (judgment *inter partes*) and 60 (judgment *in rem*) in its pleadings was not a fatal error. Only the material facts had to be pleaded, not the legal consequences that arise from the facts. The essence of the pleadings filed by the defendant indicated the specific remedies sought as well as the specific facts and provisions of the *Patent Act* relied upon to plead that the patents in suit were void and invalid. The plaintiffs were aware of the substance of the defendant's pleadings with respect to sections 59 and 60, and the latter could therefore rely on those sections.

de taxe insuffisant et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets. C'était avant que la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale rendent leur décision dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* et statuent que ledit commissaire n'a pas compétence pour accepter des paiements complémentaires après l'expiration des délais prescrits par la *Loi sur les brevets*. Par suite de ces décisions, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la *Loi sur les brevets* pour établir un mécanisme permettant de corriger rétroactivement des paiements de taxes. Toutefois, il n'avait adopté aucune modification à la date de la présente décision, et la Cour a donc statué en fonction du droit actuellement applicable (c.-à-d. conformément aux dispositions de la *Loi sur les brevets*, autres que l'article 46, telles qu'elles étaient libellées juste avant le 1^{er} octobre 1989).

Il s'agissait de déterminer si les demandeurs des brevets en cause pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt des demandes et, s'ils ne le pouvaient pas, quelles étaient les conséquences juridiques du défaut des demanderessees d'acquitter la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires dans le délai prévu.

Jugement: la requête doit être accueillie.

L'argument des demanderessees selon lequel la défenderesse aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire n'est pas bien fondé. Bien que la délivrance d'un brevet soit une décision finale, la défenderesse ne cherchait pas le contrôle judiciaire de la décision du commissaire au sujet de ses propres demandes de brevet, elle contestait plutôt la délivrance des brevets en cause aux demanderessees. Les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* permettent ce type de contestation, notamment pour excès de compétence. De plus, la défenderesse n'était pas directement touchée par l'objet de la demande ainsi que l'exige l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* et n'avait donc pas qualité pour contester des décisions administratives concernant un rival, faisant en sorte que le contrôle judiciaire n'était pas la procédure appropriée en l'espèce.

L'omission de la défenderesse de mentionner expressément les articles 59 (jugement *inter partes*) et 60 (jugement *in rem*) dans ses actes de procédure n'était pas fatale. Seuls les faits substantiels devaient être allégués, non les conséquences juridiques en découlant. Les actes de procédure déposés par la défenderesse indiquaient, dans leur essence, les fins recherchées par la partie ainsi que les faits particuliers et les dispositions de la *Loi sur les brevets* sur lesquels elle s'appuyait pour faire valoir que les brevets en cause étaient nuls et invalides. Les demanderessees étaient au courant de la substance des arguments de la défenderesse relativement aux articles 59 et 60, et cette dernière pouvait donc invoquer ces dispositions.

This was an appropriate case for summary judgment. It was not necessary to base the judgment on expert opinion. The facts related to the filing of the patent applications and the eligibility of the individual applicants to claim small entity status were mostly of a documentary nature and were not in dispute. It was strictly a question of determining the filing dates and the legal consequences of not having paid, if required, the prescribed filing fees and completion fees within the mentioned statutory periods. There was sufficient evidence to determine whether the plaintiffs' patents were in fact invalid or void due to their failure to comply with the provisions of the *Patent Act* relating to entity size and completion of patent applications, and a trial would not add significant additional evidence to the questions of fact and law at issue.

The plaintiffs did not meet the definition of "small entity" at the date of filing of any of the patent applications, including those filed in the United States, as they had entered into licence agreements which gave them a gross annual revenue of more than two million dollars, thereby excluding them from the definition of small entity.

The Court nevertheless decided to address the Federal Court Trial Division and Federal Court of Appeal decisions in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* with respect to the proper date for determining small entity status. As mentioned above, the Court of Appeal confirmed that the acceptance of top-up payments by the Commissioner was not allowed by law, and held that entity status is determined only once, when the patent regime is first engaged, and that the applicant maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term.

Contrary to the plaintiffs' submission, there is nothing in the *Patent Act* or *Patent Rules* which would suggest that an applicant's small entity status should be determined at the time a patent application is filed in some other country. This interpretation is not required by Canada's international treaty obligations. The date for determining small entity status should be the date when the patent regime is first engaged in Canada, i.e. the date on which the patent applications are filed.

The plaintiffs incorrectly paid the filing fee for a small entity for each of their Canadian patent applications, and none of the applications were validly filed with the Commissioner (*Patent Rules*, sections 32, 34). Because the application fee and the completion fee (required when an application fee is not

La présente espèce se prêtait au jugement sommaire. Il n'était pas nécessaire que la décision repose sur des témoignages d'experts. Les faits se rapportant au dépôt des demandes de brevet et à l'admissibilité des demandeurs de brevet à se réclamer du statut de petite entité étaient principalement d'ordre documentaire, et ils n'étaient pas contestés. Il s'agissait strictement de déterminer quelle était la date de dépôt de chacune des demandes de brevet et quelles conséquences juridiques découlaient du défaut d'avoir acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement prescrites, le cas échéant, dans le délai prévu par la loi. Il existait suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à la Cour de déterminer si les brevets des demandereses étaient invalides ou nuls du fait du non-respect des dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant la taille de l'entité et les modalités de parachèvement des demandes de brevet, et une instruction n'aurait pas ajouté d'éléments de preuve importants relativement aux questions de fait et de droit en cause.

Les demandereses ne satisfaisaient pas à la définition de «petite entité» aux dates de dépôt des demandes de brevet, même pour ce qui est des demandes présentées aux États-Unis, puisqu'elles avaient conclu des accords de licence leur procurant un revenu brut annuel de plus de deux millions de dollars.

La Cour a quand même examiné les décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, portant sur la question de la date devant servir à la détermination du statut de petite entité. La Cour d'appel fédérale a confirmé que la Loi ne permettait pas au commissaire d'accepter des paiements complémentaires. Elle a statué que le statut de l'entité est établi une fois pour toute à la date où le régime des brevets entre en jeu pour la première fois et que le demandeur de brevet conserve ce statut à l'égard de la demande de brevet et pendant la durée de tout brevet pouvant en découler.

Contrairement aux prétentions des demandereses, rien dans la Loi ou dans les *Règles sur les brevets* n'indique que le statut de petite entité doit être déterminé en fonction de la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays. Les obligations du Canada découlant de traités internationaux n'exigent pas une telle interprétation. La taxe de dépôt exigible des petites entités demandant un brevet canadien est établie à la date où le régime canadien des brevets entre en jeu, c.-à-d. lors du dépôt de la demande.

Les demandereses ont erronément payé la taxe de dépôt comme petite entité pour chacune de leur demande de brevet canadien, et aucune de leur demande n'était valablement déposée (*Règles sur les brevets*, articles 32, 34). Puisque la taxe de dépôt et la taxe de complètement (exigible lorsque la

paid in full at the time of filing) were not paid in full within 12 months after they were filed, they were deemed abandoned (*Patent Act*, subsection 30(1)). They became permanently abandoned when the plaintiffs failed to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which they were deemed to have been abandoned (*Patent Act*, subsection 30(2)).

Neither the *Patent Act* nor the *Patent Rules* grant the Commissioner the discretion to waive any portion of the filing fee. Although the Commissioner has the authority to extend deadlines pursuant to section 26 of the current *Patent Rules*, the applicant must request the extension and pay the applicable extension fee before the deadline, which was not done here. In any event, pursuant to section 12 of the *Patent Act*, only the Governor in Council may make rules or regulations regarding the payment of any fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid. The Commissioner therefore cannot waive any portion of the fee payable upon filing an application, or waive the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

Section 77 of the *Patent Act* (now repealed) does not cure defects in a patent application. It created only a rebuttable presumption of validity. By failing to complete their applications pursuant to the Rules, the plaintiffs did not comply with section 77's requirement that "the conditions of the issue of a valid patent . . . have been satisfied."

As for the coming into force on January 1, 2004 of section 3.1 of the *Patent Rules*, this section did not affect the determination of the motion since the validity of the patents in suit was to be judged in accordance with the provisions of the *Patent Act* and *Patent Rules* as they read immediately before October 1, 1989. Regardless, section 3.1 does not allow the plaintiffs to avoid the legal consequences of the payment of the wrong fee. The 12-month period specified for the completion of a patent is contained in the *Patent Act*. As a regulation, section 3.1 is subordinated to its enabling statute, the *Patent Act*, which is not affected by changes to the *Patent Rules*. Furthermore, section 3.1 should not be construed to retroactively resurrect patents already deemed permanently abandoned. Moreover, the plaintiffs never made a "clear, but unsuccessful attempt" to pay the deficient fees, as required by section 3.1.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18(3) (as am. by S.C. 1990, c. 8,

taxe de dépôt n'est pas entièrement acquittée lors du dépôt) n'ont pas été versées en totalité dans les 12 mois suivant le dépôt, les demandes ont été tenues pour abandonnées (*Loi sur les brevets*, paragraphe 30(1)). L'abandon est devenu permanent lorsque les demanderesse ont omis de demander le rétablissement des demandes dans les 12 mois suivant la date où elles ont été tenues pour abandonnées (*Loi sur les brevets*, paragraphe 30(2)).

Ni la Loi ni les *Règles sur les brevets* ne donnent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une partie de la taxe de dépôt. L'article 26 des *Règles sur les brevets* actuelles permet certes au commissaire de proroger des délais, mais le demandeur de brevet doit solliciter la prorogation et verser les droits exigés dans le délai imparti, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Quoiqu'il en soit, c'est au seul gouverneur en conseil qu'il appartient, aux termes de l'article 12 de la *Loi sur les brevets*, de prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et, notamment, les délais ou les modalités de paiement de ces taxes. Le commissaire ne jouit donc pas du pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt ou à la totalité des taxes de complètement ou de rétablissement.

L'article 77 de la *Loi sur les brevets* (maintenant abrogé) n'a pas pour effet de corriger les vices d'une demande de brevet, il ne fait que créer une présomption réfutable de validité. Comme les demandes de brevet n'avaient pas été complétées conformément aux Règles, elles ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article 77 que «toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide [. . .] [aie]nt été remplies».

L'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2004 de l'article 3.1 des *Règles sur les brevets* n'a pas eu d'effet sur l'issue de la requête puisque la validité des brevets devait être déterminée suivant les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1^{er} octobre 1989. De toute manière, l'article 3.1 ne permet pas aux demanderesse d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe. Le délai de 12 mois prévu pour compléter les demandes de brevet est établi par la *Loi sur les brevets*. L'article 3.1 étant une disposition réglementaire, il est subordonné à la loi habilitante, c'est-à-dire à la *Loi sur les brevets*, laquelle n'est pas touchée par des modifications apportées aux Règles. Par ailleurs, l'article 3.1 n'a pas pour effet de ressusciter rétroactivement des demandes de brevet déjà tenues pour abandonnées. De plus, les demanderesse n'ont jamais fait de «tentative manifeste mais infructueuse» pour verser la taxe, comme l'exige l'article 3.1.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 4, 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 3), 27 (mod.,

s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5; 2002, c. 8, s. 27), 50(1)(b) (as am. *idem*, s. 46).

Federal Courts Rules, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 4, 12 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3), 27 (as am. *idem*, s. 8), 27.1 (as enacted *idem*, s. 9), 28 (as am. by *idem*, s. 10; S.C. 1993, c. 15, s. 33), 30, 40, 41 (as am. *idem*, s. 16), 42, 46 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43), 53, 59, 60, 73 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52), 77 (rep. by S.C. 1993, c. 15, s. 54), 78.1 (as enacted *idem*, s. 55; S.C. 2001, c. 10, s. 3), 78.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3).

Patent Rules, C.R.C., c. 1250, ss. 2 “independent inventor” (as am. by SOR/85-383, s. 1), “small business concern” (as am. *idem*), “small entity” (as am. *idem*), 11, 32, 34, 61, 137, Sch. II (as am. by SOR/85-383, s. 6; 89-452, ss. 17, 21).

Patent Rules, SOR/96-423, ss. 3.1 (as enacted by SOR/2003-208, s. 2), 26, 157.

Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133.

Rules Amending the Patent Rules, SOR/2003-208.

idem, art. 8), 27.1 (édicte, *idem*, art. 9), 28 (mod., *idem*, art. 10; L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 30, 40, 41 (mod., *idem*, art. 16), 42, 46 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 53, 59, 60, 73 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52), 77 (abr. par L.C. 1993, ch. 15, art. 54), 78.1 (édicte, *idem*, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3), 78.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 10, art. 55; L.C. 2001, ch. 10, art. 3).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27), 50(1)(b) (mod., *idem*, art. 46).

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 174, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219.

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

Règles modifiant les Règles sur les brevets, DORS/2003-208.

Règles sur les brevets, C.R.C., ch. 1250, art. 2 «inventeur indépendant» (mod. par DORS/85-383, art. 1), «petite entité» (mod., *idem*), «petite entreprise» (mod., *idem*), 11, 32, 34, 61, 137, ann. II (mod. par DORS/85-383, art. 6; 89-452, art. 17, 21).

Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 3.1 (édicte par DORS/2003-208, art. 2), 26, 157.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

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. denied, [2003] 3 S.C.R. vi; *Granville Shipping Co. v. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 F.C. 853; (1996), 111 F.T.R. 189; 7 W.D.C.P. (3d) 217 (T.D.); *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [2003] 1 F.C. 242; (2002), 214 D.L.R. (4th) 429; 19 C.P.R. (4th) 163; 291 N.R. 96; 2002 FCA 210 leave to appeal to S.C.C. denied, [2003] 1 S.C.R. v.

CONSIDERED:

Johnson & Johnson Inc. v. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc., 2004 FC 1673; [2004] F.C.J. No. 2041 (QL); *Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.* (2004), 328 N.R. 82; 2004 FCA 354; *Monsanto Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500; 172 F.T.R. 210 (F.C.T.D.); *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (F.C.T.D.); *Cangene Corp. v. Eli Lilly and Co.* (1995), 63

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 1 C.F. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 CFPI 879; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 CAF 121; autorisation d'appel devant la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi; *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 C.F. 853; (1996), 111 F.T.R. 189; 7 W.D.C.P. (3d) 217 (1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, [2003] 1 C.F. 242; (2002), 214 D.L.R. (4th) 429; 19 C.P.R. (4th) 163; 291 N.R. 96; 2002 CAF 210 autorisation d'appel et pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 1 R.C.S. v.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc., 2004 CF 1673; [2004] A.C.F. n° 2041 (QL); *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée* (2004), 328 N.R. 82; 2004 CAF 354; *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500; 172 F.T.R. 210 (C.F. 1^{re} inst.); *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44; 146 F.T.R. 301 (C.F. 1^{re} inst.); *Cangene Corp. c. Eli Lilly and Co.* (1995),

C.P.R. (3d) 377; 101 F.T.R. 238 (F.C.T.D.); *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 65 (F.C.T.D.); *Dableh v. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290; 67 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); *Re Vandervell's Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.); *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26; 98 F.T.R. 125 (F.C.T.D.); *Hudson Luggage Supplies Inc. v. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216; 109 F.T.R. 18 (F.C.T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Attorney General)*, [2003] 4 F.C. 95; (2003), 224 D.L.R. (4th) 178; 24 C.P.R. (4th) 1; 301 N.R. 376; 2003 FCA 138; affg [2003] 1 F.C. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130; 2002 FCT 706.

REFERRED TO:

Attorney General of Canada (The) v. Cylien, [1973] F.C. 1166; (1973), 43 D.L.R. (3d) 590 (C.A.); *Singh v. Canada (Secretary of State)* (1994), 82 F.T.R. 68; 27 Imm. L.R. (2d) 176 (F.C.T.D.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); *Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health & Welfare)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761; 31 C.P.R. (3d) 29; 107 N.R. 195 (F.C.A.); affg [1988] 1 F.C. 422; (1987), 43 D.L.R. (4th) 273; 16 C.I.P.R. 55; 18 C.P.R. (3d) 206; 16 F.T.R. 81 (T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Minister of National Health and Welfare et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 233; (1986), 1 C.I.P.R. 53; 9 C.P.R. (3d) 193; 1 F.T.R. 310 (T.D.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296; 63 F.T.R. 197 (F.C.T.D.); *Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (F.C.T.D.); *Inline Fiberglass Ltd. v. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.); *Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417; 35 O.T.C. 389 (Ont. Gen. Div.); *In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Glisic v. Canada*, [1988] 1 F.C. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *TWR Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (F.C.A.); *Prêt-à-Porter Orly Ltd. v. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (F.C.A.); *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78; 267 N.R. 150 (F.C.A.); *384238 Ontario Limited v. The Queen in right of Canada*, [1984] 1 F.C. 661; (1983), 8 D.L.R. (4th) 676; [1984] C.T.C. 523; 84 DTC 6101; 52 N.R. 206 (C.A.); *R. v. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 F.C. 344;

63 C.P.R. (3d) 377; 101 F.T.R. 238, [1995] A.C.F. n° 1241 (QL) (C.F. 1^{re} inst.); *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 59; 161 F.T.R. 65 (C.F. 1^{re} inst.); *Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290; 67 F.T.R. 241, [1993] A.C.F. n° 924 (QL) (C.F. 1^{re} inst.); *Re Vandervell's Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.); *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26; 98 F.T.R. 125, [1995] A.C.F. n° 898 (QL) (C.F. 1^{re} inst.); *Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216; 109 F.T.R. 18, [1995] A.C.F. n° 1748 (QL) (C.F. 1^{re} inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2003] 4 C.F. 95; (2003), 224 D.L.R. (4th) 178; 24 C.P.R. (4th) 1; 301 N.R. 376; 2003 CAF 138; confirmant [2003] 1 C.F. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130; 2002 CFPI 706.

DÉCISIONS CITÉES:

Procureur général du Canada (Le) c. Cylien, [1973] C.F. 1166; (1973), 43 D.L.R. (3d) 590 (C.A.); *Singh c. Canada (Secrétaire d'État)* (1994), 82 F.T.R. 68; 27 Imm. L.R. (2d) 176 (C.F. 1^{re} inst.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1^{re} inst.); *Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761; 31 C.P.R. (3d) 29; 107 N.R. 195 (C.A.F.); confirmant [1988] 1 C.F. 422; (1987), 43 D.L.R. (4th) 273; 16 C.I.P.R. 55; 18 C.P.R. (3d) 206; 16 F.T.R. 81 (1^{re} inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 233; (1986), 1 C.I.P.R. 53; 9 C.P.R. (3d) 193; 1 F.T.R. 310 (1^{re} inst.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296; 63 F.T.R. 197 (C.F. 1^{re} inst.); *Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (C.F. 1^{re} inst.); *Inline Fiberglass Ltd. c. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1^{re} inst.); *Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417; 35 O.T.C. 389 (Div. gén. Ont.); *In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.); *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.); *Glisic c. Canada*, [1988] 1 C.F. 731; (1987), 80 N.R. 39 (C.A.); *TWR Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (C.A.F.); *Prêt-à-Porter Orly Ltd. c. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (C.A.F.); *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78; 267 N.R. 150 (C.A.F.); *384238 Ontario Limited c. La Reine du chef du Canada*, [1984] 1 C.F. 661; (1983), 8 D.L.R. (4th) 676; [1984] C.T.C. 523; 84 DTC 6101; 52 N.R. 206 (C.A.); *R. c.*

(1985), 16 D.L.R. (4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 (C.A.); *Conohan v. Cooperators (The)*, [2002] 3 F.C. 421; (2002) 40 C.C.L.I. (3d) 171; 219 F.T.R. 317; 286 N.R. 364; 2002 FCA 60; *Entreprises A & B Cormier Ltée v. Canada (Minister of National Revenue —M.N.R.)*, [1992] T.C.J. No. 574 (QL); *Inhesion Industrial Co. v. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (F.C.T.D.); *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68; (1995), 184 N.R. 307 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. v. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88; 165 F.T.R. 74 (F.C.T.D.); *Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186; 115 F.T.R. 20 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277; 127 F.T.R. 274 (F.C.T.D.); *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (F.C.T.D.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248; 2002 SCC 42; *Rooke v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208; 2002 DTC 7442; 295 N.R. 125; 2002 FCA 393; *Qu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 3 F.C. 3; (2001), 18 Imm. L.R. (3d) 288; 284 N.R. 201; 2001 FCA 399; *Giffin v. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.); *Hoffmann-La Roche v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (F.C.T.D.); affd (2000), 9 C.P.R. (4th) 90; 259 N.R. 392 (F.C.A.); *Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1977] 1 S.C.R. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC 1; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201; 2002 FCA 158.

Imperial General Properties Limited, [1985] 1 C.F. 344; (1985), 16 D.L.R. (4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 (C.A.); *Conohan c. Cooperators (The)*, [2002] 3 C.F. 421; (2002) 40 C.C.L.I. (3d) 171; 219 F.T.R. 317; 286 N.R. 364; 2002 CAF 60; *Entreprises A & B Cormier Ltée c. Canada (Ministre du Revenu national —M.R.N.)*, [1992] A.C.I. n° 574 (QL); *Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (C.F. 1^{re} inst.); *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68; (1995), 184 N.R. 307 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88; 165 F.T.R. 74 (C.F. 1^{re} inst.); *Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186; 115 F.T.R. 20 (C.F. 1^{re} inst.); *American Cyanamid Co. c. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277; 127 F.T.R. 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23; 156 F.T.R. 303 (C.F. 1^{re} inst.); *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; (2002), 212 D.L.R. (4th) 1; [2002] 5 W.W.R. 1; 166 B.C.A.C. 1; 100 B.C.L.R. (3d) 1; 18 C.P.R. (4th) 289; 93 C.R.R. (2d) 189; 287 N.R. 248; 2002 CSC 42; *Rooke c. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208; 2002 DTC 7442; 295 N.R. 125; 2002 CAF 393; *Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 3 C.F. 3; (2001), 18 Imm. L.R. (3d) 288; 284 N.R. 201; 2001 CAF 399; *Giffin c. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1^{re} inst.); *Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 90; 259 N.R. 392 (C.A.F.); *Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC 1; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201; 2002 CAF 158.

AUTHORS CITED

Regulatory Impact Analysis Statement, C. Gaz. 2003.II.1659.Sullivan, Ruth.
Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

MOTION for summary judgment dismissing all claims in a patent infringement action brought against the defendant by the plaintiffs, and declaring that the patents allegedly infringed are invalid, void and of no effect. Motion allowed.

DOCTRINE CITÉE

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Gaz. C. 2003.II.1659.Sullivan, Ruth.
Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Toronto: Butterworths, 2002.

REQUÊTE en jugement sommaire pour rejet de l'action en contrefaçon de brevet intentée contre la défenderesse et pour faire déclarer invalides, nuls et de nul effet les brevets présumés contrefaits. Requête accueillie.

APPEARANCES:

Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick and Allyson Whyte Nowak for plaintiffs.
Ronald E. Dimock, David M. Reive and Michael D. Crinson for defendant.

SOLICITORS OF RECORD:

Ogilvy Renault, Toronto, for plaintiffs.
Dimock Stratton LLP, Toronto, for defendant.

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

[1] MARTINEAU.J.: This motion arises in the context of an infringement action whereby the plaintiffs allege that the defendant has infringed Canadian Patent No. 1281505 (the '505 patent), Canadian Patent No. 1338303 (the '303 patent) and Canadian Patent No. 1330186 (the '186 patent) (collectively, the patents in suit).

[2] The defendant moves for summary judgment dismissing all claims in this action and declaring that the patents in suit are invalid, void and of no effect. The defendant further requests impeachment of same, and the costs of this motion and of this action.

[3] The defendant alleges, *inter alia*, in its pleadings that the applicants for the patents in suit did not pay the prescribed filing fees and completion fees. The defendant submits that neither the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended, nor the *Patent Rules*, C.R.C. 1978, c. 1250, as amended, grant the Commissioner of Patents (the Commissioner) any discretion to give an application a filing date where the prescribed fee has not been paid nor to waive any portion of the prescribed fee. Therefore, the defendant concludes that the applications for the patents in suit were either never validly filed with the Commissioner, or deemed to be permanently abandoned since the applicants failed to take corrective action within the statutory time limits for doing so after the date of filing.

ONT COMPARU:

Donald M. Cameron, R. Scott MacKendrick et Allyson Whyte Nowak pour les demandereses.
Ronald E. Dimock, David M. Reive and Michael D. Crinson pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault, Toronto, pour les demandereses.
Dimock Stratton LLP, Toronto, pour la défenderesse.

Voici la version française des motifs de l'ordonnance et ordonnance rendus par

[1] LE JUGE MARTINEAU: La présente requête s'inscrit dans une action en contrefaçon dans laquelle les demandereses allèguent que la défenderesse a contrefait les brevets canadiens n° 1281505 (le brevet '505), 1338303 (le brevet '303) et 1330186 (le brevet '186) (collectivement appelés les brevets en cause).

[2] La défenderesse demande à la Cour de rendre un jugement sommaire rejetant toutes les prétentions des demandereses et déclarant les brevets en cause nuls et de nul effet. Elle requiert également l'invalidation des brevets ainsi que les dépens de la présente requête et de l'action.

[3] La défenderesse fait notamment valoir dans ses actes de procédure que les demandeurs des brevets en cause n'ont pas acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires. Elle soutient que ni la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) (telle que modifiée) ni les *Règles sur les brevets*, C.R.C. 1978, ch. 1250 (telles que modifiées), ne confèrent au commissaire aux brevets (le commissaire) le pouvoir discrétionnaire d'attribuer une date de dépôt à une demande pour laquelle les taxes prescrites n'ont pas été acquittées ou d'exempter un demandeur de toute partie desdites taxes et que, par conséquent, les demandes de brevet n'ont jamais été valablement déposées ou doivent être tenues pour abandonnées puisque leurs auteurs n'ont pas pris les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti.

[4] The plaintiffs oppose the present motion on different grounds which are discussed later on in these reasons. But first, it is necessary to give an overview of the applicable legal framework, which will be followed by a short summary of the relevant facts which are not in dispute.

LEGAL FRAMEWORK

[5] Canadian patent law is entirely statutory. A person's right to obtain a patent and the requirements an applicant must satisfy to do so, arise solely from the *Patent Act* and the *Patent Rules* promulgated thereunder. In Canada, a patent is granted by the Commissioner when all of the requirements for the issuance of a patent are met. The relevant provisions of the *Patent Act* and the *Patent Rules* are reproduced at Appendix A. The patents in suit were issued after October 1, 1989, on the basis that all the applications were filed before that date, most notably the '186 patent. Accordingly, the patents in suit are to be dealt with in accordance with the provisions of the *Patent Act*, other than section 46 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16; S.C. 1993, c. 15, s. 43] (the term of patent), as they read immediately before October 1, 1989 (current *Patent Act*, subsection 78.2(2) [as enacted *idem*, s. 55; 2001, c. 10, s. 3]).

[6] The *Patent Act* and *Patent Rules* specify all aspects of the application process and delineate the role and powers of the Commissioner in receiving and processing patent applications and in issuing patents. To obtain a patent, an inventor, or his legal representatives, must present a petition to the Commissioner and comply with all other requirements of the *Patent Act* (section 27 of the *Patent Act*). Among these requirements, every application must be "completed" within 12 months of its initial filing (subsection 30(1) of the *Patent Act*). The *Patent Rules* define "completion" to require the applicant to submit certain documents and pay certain "prescribed fees" to the Commissioner (sections 32 and 34 of the *Patent Rules*).

[7] The fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other

[4] Les demanderesse contestent la requête, et j'examinerai les motifs qu'elles invoquent après avoir donné un aperçu général du cadre législatif applicable, lequel sera suivi d'un bref résumé des faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés.

CADRE LÉGISLATIF

[5] Le droit canadien en matière de brevets est un droit d'origine entièrement législative. Le droit d'obtenir un brevet et les exigences auxquelles un demandeur de brevet doit satisfaire sont régis exclusivement par la *Loi sur les brevets* et par son règlement d'application, les *Règles sur les brevets*. Au Canada, le commissaire accorde un brevet lorsque toutes les conditions prévues ont été remplies. Les dispositions applicables de la *Loi* et des *Règles sur les brevets* sont reproduites à l'annexe A. Les brevets en cause ont été délivrés après le 1^{er} octobre 1989, mais toutes les demandes de brevets, principalement la demande visant le brevet '186, ayant été déposées avant cette date, toutes les dispositions de la *Loi sur les brevets* applicables sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1^{er} octobre 1989 (paragraphe 78.2(2) [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3] de la *Loi sur les brevets* actuelle), exception faite de l'article 46 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16; L.C. 1993, ch. 15, art. 43] (relatif à la durée du brevet).

[6] La *Loi* et les *Règles sur les brevets* énoncent toutes les modalités du processus de demande de brevet ainsi que les attributions du commissaire en matière de réception et de traitement des demandes et de délivrance des brevets. Pour obtenir un brevet, les inventeurs, ou leurs représentants légaux, doivent soumettre une pétition au commissaire et satisfaire aux autres exigences de la *Loi sur les brevets* (article 27 de la *Loi*), dont l'une est que la demande soit «complétée» dans les 12 mois suivant son dépôt (paragraphe 30(1) de la *Loi*). Les *Règles sur les brevets* établissent à quel moment une demande est «censée complète», soit lorsque le demandeur fournit certains documents et acquitte les «taxes prescrites» (articles 32 et 34 des *Règles*).

[7] Les taxes applicables au dépôt de demandes de brevet ou à toute autre formalité prévue par la *Loi sur les*

proceedings under the *Patent Act* and any rule or regulation thereunder, as well as the payment of any such fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid, are determined by the rules and regulations made by the Governor in Council (subsection 12(1) [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3] of the *Patent Act*). "On filing" an application for a patent, the applicant must pay a prescribed filing fee. The exact fee that must be paid to file and complete an application is specified in Schedule II of the *Patent Rules* (section 11 of the *Patent Rules*). The amount of this fee depends upon whether or not the applicant is a "small entity" on filing. A small entity refers to an "independent inventor" or a "small business concern". Those expressions are in turn defined in section 2 [as am. by SOR/85-383, s. 1] of the *Patent Rules*. In construing these definitions, a small entity is defined to exclude individuals who have transferred any right in the subject invention to an entity who has, in turn, licensed any rights in the invention to a company having more than 100 employees or a gross annual revenue of more than two million dollars. That being said, Schedule II, item 8 of the *Patent Rules* also prescribes an additional fee that must be paid "to complete an application not completed on its filing date." This completion fee is an additional amount the applicant must pay over and above the filing fee if all of the completion requirements listed in sections 32 and 34 of the *Patent Rules* are not satisfied on the day the application is filed.

[8] Moreover, pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act*, if the application is not completed within 12 months of its filing, it is "deemed to have been abandoned." In such a case, subsection 30(2) of the *Patent Act* provides that an abandoned application may be reinstated on petition presented to the Commissioner within 12 months after the date on which it was deemed to have been abandoned, and on payment of the prescribed fee, if the applicant satisfies the Commissioner that the failure to complete or prosecute the application within the time specified was not reasonably avoidable. Section 61 of the *Patent Rules* states that a petition for the reinstatement of an abandoned application shall be verified by affidavit. Subsection 30(3) of the *Patent Act* provides that "[a]n application reinstated under subsection (2) shall retain its original filing date."

brevets ou par un de ses règlements d'application ainsi que le paiement de ces taxes et, notamment, la date et les modalités de leur acquittement sont régis par des règles et des règlements pris par le gouverneur en conseil (paragraphe 12(1) [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 3] de la Loi). Celui qui «dépose» une demande de brevet doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. Le montant exact de la taxe à payer pour déposer et compléter une demande est indiqué à l'annexe II des *Règles sur les brevets* (article 11 des Règles); il varie selon que l'auteur de la demande a ou non qualité de «petite entité». Une petite entité s'entend d'un «inventeur indépendant» ou d'une «petite entreprise», expressions qui sont à leur tour définies à l'article 2 [mod. par DORS/85-383, art. 1] des *Règles sur les brevets*. Il ressort de ces définitions qu'une petite entité exclut les personnes physiques qui ont cédé un droit sur l'invention à une entité qui a à son tour concédé une licence à son égard à une personne morale comptant plus de 100 employés ou ayant des recettes annuelles brutes de plus de deux millions de dollars. En outre, le n^o 8 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* prévoit également une taxe supplémentaire qui doit être acquittée pour le «[c]omplètement d'une demande non complète à la date de son dépôt». Cette taxe de complètement s'ajoute à la taxe de dépôt lorsque le demandeur n'accomplit pas toutes les formalités prévues aux articles 32 et 34 des *Règles sur les brevets* au moment du dépôt de la demande.

[8] Le paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets* prévoit également que si la demande n'est pas complétée dans les 12 mois suivant son dépôt, elle est «tenue pour avoir été abandonnée». Aux termes du paragraphe 30(2) de la Loi, une demande abandonnée peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans les 12 mois suivant la date de l'abandon réputé et sur paiement de la taxe prescrite, s'il est démontré à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai prévu n'était pas raisonnablement évitable. L'article 61 des *Règles sur les brevets* exige que la pétition soit attestée d'un affidavit. En outre, le paragraphe 30(3) de la *Loi sur les brevets* énonce qu'une «demande [. . .] rétablie garde la date de son dépôt original».

[9] On October 1, 1989, amendments to the *Patent Act* came into effect to require, among other things, the payment of maintenance fees. Sections 27.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 9] and 46 [as am. *idem*, s. 16] of the amended *Patent Act* were the result of these amendments with respect to the said requirement. Subsection 27.1(1) of the *Patent Act* provides that 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. Pursuant to subsection 27.1(2) of the *Patent Act*, an application for a patent shall be deemed to have been abandoned if such fees have not been paid by the applicant before the expiration of that period. Moreover, subsection 27.1(3) of the *Patent Act* provides that an application deemed to have been abandoned 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.

[10] As will be set out in detail below, the defendant alleges that on the date of filing, the applicants only paid the fees applicable to a small entity. Later on, outside the 12-month period provided in subsection 30(2) of the *Patent Act* for the reinstatement of an abandoned application, the applicants sought to “top-up” the filing fee to that of a large entity, by paying a sum equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. The Commissioner appears to have accepted this additional amount, without completion fee, to correct the filing fee deficiency and allowed the prosecution of the applications to continue to issuance. Prior to the decisions rendered by this Court [then the Federal Court Trial Division] and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.) and [2003] 4 F.C. 67 (C.A.), it was the practice of the Commissioner to permit deficiencies in the payment of the prescribed fees to be cured by “top-up” payments. It apparently did not matter when such top-up payments were made. Top-up payments were received even after the deadline for the payment of the fee and the deadline for any corrective measures permitted by the *Patent Act*.

[9] Le 1^{er} octobre 1989, sont entrées en vigueur des modifications apportées à la *Loi sur les brevets*, lesquelles exigeaient notamment le paiement d’une taxe périodique. Cette nouvelle exigence était prévue aux articles 27.1 [édicte par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 9] et 46 [mod., *idem*, art. 16] de la *Loi sur les brevets* modifiée. Le paragraphe 27.1(1) énonce que le demandeur d’un brevet est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire, et le paragraphe 27.1(2), que la demande de brevet est réputée abandonnée si les taxes applicables n’ont pas été acquittées avant l’expiration de la période. Le paragraphe 27.1(3) ajoute que la présomption d’abandon est annulée sur dépôt d’une requête au commissaire dans le délai prescrit et sur paiement des taxes réglementaires et que la demande ainsi rétablie conserve sa date de dépôt initiale et sa date de priorité, le cas échéant.

[10] Comme il en sera question en détail plus loin, la défenderesse soutient qu’à la date du dépôt des demandes de brevet, les auteurs de la demande n’ont acquitté que la taxe exigible d’une petite entité. Plus tard, hors du délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets* pour le rétablissement d’une demande abandonnée, ils ont voulu acquitter la taxe exigible d’une grande entité en ajoutant à la taxe de dépôt des petites entités, déjà payée, un versement correctif équivalant à la différence entre les deux montants. Le commissaire paraît avoir accepté que ce paiement additionnel, non accompagné de la taxe de complètement, corrige le versement de taxe insuffisant et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu’à la délivrance des brevets. Avant les décisions rendues par notre Cour [alors la Cour fédérale, Section de première instance] et par la Cour d’appel [fédérale] dans l’affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1^{re} inst.) et [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), il était d’usage pour le commissaire de recevoir des paiements complémentaires corrigeant des versements de taxe insuffisants. Il semble que la date de tels paiements ait été sans conséquence; ils étaient reçus même après l’expiration des délais prescrits pour acquitter la taxe ou pour accomplir les mesures correctives prévues par la *Loi sur les brevets*.

[11] However, in *Dutch Industries Ltd.*, this Court and the Federal Court of Appeal both held that the Commissioner did not have jurisdiction to accept the top-up payments received after the deadline set out in the *Patent Act*. As a consequence, because of the strict interpretation of the statute and limited power of the Commissioner to accept late corrective payments, patent applicants and patent holders can find themselves in the situation of having underpaid a fee and having no recourse to correct these payment errors.

[12] It is apparent that this Court and the Federal Court of Appeal were well aware of the harsh consequences their ruling would have on patent applicants and patent holders who did not pay the prescribed fees. As stated by Sharlow J.A. in *Dutch Industries Ltd.* (at paragraph 4), “In the context of the administration of the Patent Office, the likely consequence . . . is that no patent applicant or patent holder will dare to pay any fee on the ‘small entity’ scale, because any error in the determination of small entity status could lead to the loss of all rights under the patent application and any resulting patent, unless the error is discovered and corrected within the statutory time limits for late fee payments.” (My emphasis.)

[13] On August 8, 2003, the Government of Canada announced its intention to amend the *Patent Act* in response to the decisions of this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.* According to the announcement made that day by the Government, “[t]he proposed amendments to the *Patent Act* will provide a mechanism for the retroactive correction of past fee payments in situations where a fee was incorrectly paid at the lower small entity fee level instead of the higher large entity fee level.”

[14] That being said, no such amendments have been adopted by Parliament. At this time, the content of any future legislative amendments which might be retroactive is a matter of pure speculation and not of law. In the case at bar, the defendant has the right to have this proceeding determined on the law which currently governs it. I will now summarize the relevant facts for the disposal of the

[11] Toutefois, notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux statué, dans l’affaire *Dutch Industries Ltd.*, que le commissaire n’avait pas compétence pour accepter les paiements complémentaires reçus après l’expiration du délai prévu par la *Loi sur les brevets*. En raison de l’interprétation stricte donnée à la Loi et du pouvoir limité du commissaire d’accepter des paiements complémentaires tardifs, les demandeurs et les titulaires de brevet qui n’ont pas acquitté un montant de taxe suffisant peuvent donc se trouver dans l’incapacité de corriger leur erreur.

[12] Il est évident que notre Cour et la Cour d’appel fédérale étaient conscientes des dures conséquences que leur décision aurait pour les demandeurs et les titulaires de brevet qui n’avaient pas acquitté les taxes prescrites. Comme la juge Sharlow de la Cour d’appel l’a écrit dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.* (au paragraphe 4), «[d]ans le contexte de l’administration du Bureau des brevets, les conséquences probables [. . .] sont qu’aucun demandeur ou titulaire de brevet n’osera payer de taxes en fonction du barème des “petites entités” parce que toute erreur sur la qualification de “petite entité” risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l’erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe». (Non souligné dans l’original.)

[13] Le 8 août 2003, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la *Loi sur les brevets* par suite des décisions rendues par notre Cour et par la Cour d’appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd.* Dans le communiqué rendu public à cette date, il a indiqué que «[l]es modifications proposées à la *Loi sur les brevets* visent à établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt qu’à celui d’une grande entité».

[14] Toutefois, le Parlement n’a encore adopté aucune modification en ce sens. À l’heure actuelle, la forme que pourraient prendre de telles modifications, dont l’effet pourrait être rétroactif, est d’ordre purement hypothétique et non juridique. La défenderesse en l’espèce a droit à ce que la Cour se prononce sur la présente affaire en fonction du droit actuellement

present motion for summary judgment.

FACTUAL BACKGROUND

[15] The patents in suit generally relate to balloon expandable “stents” or “articulated stents,” which are devices used to expand and reinforce blood vessels in the body. A stent is a device which acts like scaffolding to support the walls of a body passageway to keep the lumen of the passageway open.

[16] From the date of issuance or reissuance of the respective patents until February 26, 1999, the plaintiff Expandable Grafts Partnership (EGP), has owned the patents in suit. From February 26, 1999 until July 13, 1999, the plaintiff, Cordis Corporation (Cordis), has owned the patents in suit. On July 13, 1999, Cordis sold, assigned and transferred its whole right, title and interest for Canada in and to the patents in suit to the plaintiff, Johnson & Johnson (J&J).

[17] EGP is a general partnership created by an agreement dated December 30, 1985, between Julio C. Palmaz (Palmaz), Richard Schatz (Schatz) and Philip J. Romano. Its purpose is mainly to develop and market the expandable intraluminal vascular graft (the invention) which is the object of the patents in suit. Palmaz’s contribution to the partnership was an assignment of “the entire right, title and interest for the United States and all foreign countries” in the invention. In particular, Palmaz assigned to EGP United States patent application no. 796009, filed November 7, 1985 (the U.S. ‘009 application) and all foreign equivalents of that application.

[18] On August 27, 1986, with the full knowledge of Palmaz and Schatz, EGP entered into a licence agreement with Ethicon Inc. (Ethicon), a company having more than 100 employees and having reserves of over two million dollars, and who manufactures and markets medical and surgical devices such as sutures and ligatures. That licence agreement granted Ethicon (a wholly owned subsidiary of Johnson & Johnson) a worldwide exclusive licence under certain defined

applicable. Ce qui m’amène au résumé des faits pertinents pour statuer sur la présente requête en jugement sommaire.

LES FAITS

[15] Les brevets en cause concernent, de façon générale, des «endoprothèses» ou «endoprothèses articulées» gonflables par ballonnets, c’est-à-dire des dispositifs employés pour élargir et renforcer les vaisseaux sanguins. Les endoprothèses jouent en quelque sorte le rôle d’un échafaudage étayant les parois d’un vaisseau afin de garder le passage ouvert.

[16] La demanderesse Expandable Grafts Partnership (EGP) a été propriétaire des brevets en cause de la date de leur délivrance ou redélivrance jusqu’au 26 février 1999, date à laquelle la demanderesse Cordis Corporation (Cordis) en est devenue propriétaire. Cette dernière a cédé la totalité de ses droits dans le brevet, pour le Canada, à la demanderesse Johnson & Johnson (J&J) le 13 juillet 1999.

[17] EGP est une société de personnes qui a été constituée le 30 décembre 1985 par Julio C. Palmaz (Palmaz), Richard Schatz (Schatz) et Philip J. Romano et dont le but principal était de développer et mettre en marché l’endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale (l’invention) visée par les brevets en cause. L’apport de Palmaz à la société consistait en la cession de tous les droits afférents à l’invention pour les États-Unis et les pays étrangers. Plus particulièrement, Palmaz cédait à EGP la demande de brevet américain n° 796009, déposée le 7 novembre 1985 (la demande américaine ‘009) ainsi que toutes les demandes analogues déposées dans d’autres pays.

[18] Le 27 août 1986, au su de Palmaz et Schatz, EGP a conclu un accord de licence avec Ethicon Inc. (Ethicon), une société comptant plus de 100 employés et possédant des réserves supérieures à deux millions de dollars, qui fabrique et vend des dispositifs médicaux et chirurgicaux comme du matériel de suture et des ligatures. L’accord conférait à Ethicon (une filiale en propriété exclusive de Johnson & Johnson) une licence mondiale exclusive à l’égard de «droits de brevets»

“patent rights”, which included any foreign equivalents of the U.S. '009 application. On March 15, 1989, EGP's licence to Ethicon was amended to include all worldwide patents relating to any expandable intraluminal graft that named either Palmaz or Schatz as an inventor. Pursuant to paragraph 4.01(a) of the licence agreement, Ethicon was obligated to pay to EGP the sum of \$3,600,000 upon the signing of the agreement, which occurred in August of 1986. Following execution of the licence agreement in favour of Ethicon, the sum of \$3,600,000 was credited on September 2, 1986 to a bank account in the name of Expandable Grafts Partnership/Ethicon. That account was closed on October 7, 1986 and the balance of \$3,624,320 was deposited into an account in the name of Expandable Grafts Partnership only. Cheques were then drawn on Expandable Grafts Partnership's only account, payable to the principals of EGP.

[19] On November 6, 1986, Palmaz presented to the Commissioner, by his patent agents, two petitions and patent applications for the invention, which were assigned application nos. 522324 (the '324 application) and 522325 (the '325 application) (collectively, the 1986 applications). The 1986 applications claimed priority, from the first U.S. '009 application filed on November 7, 1985. The '325 application also claimed priority from a second United States application, filed on November 3, 1986. The '324 application was eventually issued as Canadian Patent No. 1281504, which itself was reissued as the Canadian Patent No. 1338303 (the '303 patent). The '325 application was eventually issued as the Canadian Patent No. 1281505 (the '505 patent). Both patents were issued in the name of Palmaz.

[20] In the two cover letters and executed petitions Palmaz submitted to the Commissioner on November 6, 1986 in respect of the 1986 applications, Palmaz, by his agents, stated that Palmaz was a small entity. The fees accompanying the 1986 applications were calculated on the basis that Palmaz was indeed a small entity. As Palmaz, by his agents, later admitted, the fees were deficient because Palmaz was not, in fact, a small entity on November 6, 1986. No action was taken to correct the fees' deficiency within the statutory periods defined in section 30 of the *Patent Act*.

définis comprenant les équivalents étrangers de la demande américaine '009. Le 15 mars 1989, EGP a modifié la licence concédée à Ethicon, pour y inclure tous les brevets dans le monde portant sur toute endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale et nommant Palmaz ou Schatz comme inventeur. L'alinéa 4.01(a) de l'accord de licence stipulait l'obligation d'Ethicon de verser 3 600 000 \$ à EGP à la signature de l'accord; la signature a eu lieu au mois d'août 1986, à la suite de quoi la somme de 3 600 00 \$ a été versée dans un compte de banque au nom d'Expandable Grafts Partnership/Ethicon le 2 septembre 1986. Le compte a été fermé le 7 octobre suivant, et le solde de 3 624 320 \$ a été déposé dans un compte ouvert au nom d'Expandable Grafts Partnership uniquement. Des chèques payables aux associés d'EGP ont alors été tirés sur ce compte.

[19] Le 6 novembre 1986, Palmaz a soumis au commissaire, par l'intermédiaire de ses agents de brevet, deux demandes de brevet relatives à l'invention, lesquelles ont reçu les numéros 522324 (la demande '324) et 522325 (la demande '325) (collectivement, les demandes de 1986). Ces demandes revendiquaient une date de priorité sur le fondement de la première demande américaine '009, déposée le 7 novembre 1985. La demande '325 revendiquait également une date de priorité se rapportant à une deuxième demande américaine, déposée le 3 novembre 1986. La demande '324 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1281504, qui a lui-même été redéveloppé sous le n° 1338303 (le brevet '303). La demande '325 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1281505 (le brevet '505). Les deux brevets ont été délivrés à Palmaz.

[20] Dans les deux pétitions et les deux lettres d'accompagnement soumises au commissaire le 6 novembre 1986 relativement aux demandes de 1986, les agents de brevet de Palmaz ont déclaré que ce dernier était une petite entité. La taxe versée à l'égard des demandes de 1986 a été calculée en considérant que Palmaz était une petite entité. Par la suite, les agents de Palmaz ont reconnu que le montant de taxe versé n'était pas suffisant parce que, le 6 novembre 1986, Palmaz n'était pas une petite entité, mais aucune mesure visant à combler le déficit dans le paiement de la taxe n'a été prise dans les délais prévus à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*.

[21] On June 30, 1989, two letters were sent to the Commissioner wherein the patent agents for Palmaz informed the Commissioner that Palmaz was not entitled to claim small entity status for the 1986 applications. As a result, Palmaz paid the Intellectual Property Office a sum of \$150 for each application which was equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. No other fee, such as completion fees, was ever submitted. The Commissioner appears to have accepted this additional amount, without completion fees, to correct the filing fee deficiency and allowed the prosecution of the applications to continue to issuance.

[22] On March 23, 1989, Palmaz and Schatz, by their agents, purported to file another Canadian patent application relating to the invention. The Commissioner later designated this as application No. 594694 (the 1989 application). The 1989 application was ultimately issued as the Canadian Patent No. 1330186 (the '186 patent). As had been the case with the 1986 applications, in the cover letter and executed petition, Palmaz and Schatz submitted to the Commissioner that they were a small entity. As Schatz and Palmaz, by their agents, later admitted, the fee was deficient because Palmaz and Schatz had not been a small entity on March 23, 1989.

[23] On November 10, 1989, Palmaz and Schatz, by their agents, advised the Commissioner that they were not a small entity on March 23, 1989 and were not entitled to pay the small entity fee. Palmaz and Schatz, by their agents, then purported to file an additional amount to retroactively "top-up" the initial fee deficiency. However, no additional fee, such as completion fees, was ever submitted. The Commissioner appears to have accepted the additional amount to correct the filing fee's deficiency and allowed the prosecution of the 1989 application to continue to issuance.

[24] No maintenance fee which is required under section 27.1 or 46 of the amended *Patent Act* was ever remitted with respect to the 1989 application.

[21] C'est le 30 juin 1989 que les agents de brevet de Palmaz ont fait parvenir au commissaire deux lettres informant ce dernier que Palmaz ne pouvait prétendre au statut de petite entité relativement aux demandes de 1986. Palmaz a donc versé à l'Office de la propriété intellectuelle la somme de 150 \$ pour chacune des demandes, soit la différence entre les taxes de dépôt payables par une grande et par une petite entité. Aucune autre taxe, comme la taxe de complètement, n'a été versée. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire, sans taxe de complètement, pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt, et il a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets.

[22] Le 23 mars 1989, Palmaz et Schatz ont, par l'intermédiaire de leurs agents, déposé une autre demande de brevet relativement à l'invention. Le commissaire a attribué à cette demande le numéro 594694 (la demande de 1989). Cette demande a par la suite donné lieu à la délivrance du brevet canadien n° 1330186 (le brevet '186). Comme ils l'avaient fait pour les demandes de 1986, Palmaz et Schatz avaient déclaré qu'ils étaient une petite entité dans la pétition et la lettre d'accompagnement transmises au commissaire. Ils ont plus tard reconnu, par l'intermédiaire de leurs agents, qu'ils avaient acquitté un montant de taxe insuffisant car ils n'avaient pas le statut de petite entité le 23 mars 1989.

[23] En effet, le 10 novembre 1989, les agents de Palmaz et Schatz ont informé le commissaire que leurs clients n'étaient pas une petite entité le 23 mars 1989 et qu'ils n'étaient donc pas admis à payer la taxe prévue pour les petites entités, et ils ont versé un montant supplémentaire pour «corriger» rétroactivement le paiement original insuffisant. Toutefois, ils n'ont versé aucune taxe additionnelle, telle la taxe de complètement. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt et a permis que la demande de 1989 suive son cours jusqu'à la délivrance du brevet.

[24] Relativement à la demande de 1989, la taxe périodique, exigée par les articles 27.1 ou 46 de la *Loi sur les brevets* modifiée, n'a jamais été payée.

[25] In the meantime, on March 29, 1988, United States Patent No. 4733665 (the U.S. '665 patent) was issued. The U.S. '665 patent is for the same invention as the '303 patent. On April 26, 1988, United States Patent No. 4739762 (the U.S. '762 patent) was issued. The U.S. '762 patent is for the same invention as the '505 patent. Both U.S. '762 patent and '505 patent claim priority from U.S. '009 application filed on November 7, 1985. As well, both the U.S. '665 patent and the '303 patent claim priority from U.S. '009 application.

PROCEEDINGS BEFORE THIS COURT

[26] The defendant's motion for summary judgment was heard on June 24, 2003, together with a similar motion made by Arterial Vascular Engineering Canada Inc., Medtronic Ave, Inc., and Medtronic of Canada Ltd. (the other defendants) who are also sued by the plaintiffs in another action alleging infringement of the patents in suit and of a fourth patent not in issue here (file T-808-98). In this regard, the reasons provided in the present proceeding are referred to and included in the reasons for order issued concurrently in file T-808-98 [*Johnson & Johnson Inc. v. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 FC 1673] and which concern the similar motion made by the other defendants.

[27] Days before the hearing of these two motions, plaintiffs sought an adjournment pending the coming into force of the *Rules Amending the Patent Rules*, which were published in Part II of the *Canada Gazette* on June 18, 2003 as SOR/2003-208. I dismissed their request for an adjournment. At the hearing, I therefore heard argument on the merits of the summary judgment motions. That being said, I allowed the parties to file supplementary written submissions on the impact, if any, of the aforementioned pending regulatory changes which came into effect on January 1, 2004.

[28] Moreover, during the time the case was under advisement, on August 8, 2003, the Government of Canada announced its intention to present to Parliament retroactive amendments to the *Patent Act*, in response to

[25] Pendant ce temps, le brevet américain n° 4733665 (le brevet américain '665) a été délivré le 29 mars 1988. Ce brevet vise la même invention que le brevet '303. Le 26 avril 1988, le brevet américain no 4739762 (le brevet américain '762), visant la même invention que le brevet '505, a été délivré. Le brevet américain '762 et le brevet '505 revendiquent la date de priorité du 7 novembre 1985, sur la base de la demande américaine '009 déposée à cette date. Le brevet américain '665 et le brevet '303 revendiquent également une priorité fondée sur la demande américaine '009.

LA PRÉSENTE INSTANCE

[26] La Cour a entendu la requête en jugement sommaire de la défenderesse le 24 juin 2003, en même temps qu'une requête semblable présentée par Arterial Vascular Engineering Canada Inc., Medtronic Ave, Inc. et Medtronic of Canada Ltd. (les autres défenderesses), qui sont également poursuivies par les demanderessees dans une autre action en contrefaçon des brevets en cause et d'un quatrième brevet non visé en l'espèce (dossier T-808-98). Les motifs de l'ordonnance qui ont été rendus concurremment dans le dossier T-808-98 [*Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada, Inc.*, 2004 CF 1673] relativement à cette requête analogue incluent par renvoi les présents motifs.

[27] Quelques jours avant l'audition de ces deux requêtes, les demanderessees ont sollicité un ajournement jusqu'à l'entrée en vigueur des *Règles modifiant les Règles sur les brevets*, DORS/2003-208, qui avaient été publiées dans la partie II de la *Gazette du Canada*, le 18 juin 2003. J'ai rejeté leur demande, et j'ai donc entendu l'argumentation des parties sur le fond des requêtes en jugement sommaire. J'ai toutefois autorisé les parties à déposer des observations écrites supplémentaires sur les incidences, si incidences il y a, des modifications réglementaires susmentionnées, lesquelles sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004.

[28] En outre, alors que l'affaire était en délibéré, le gouvernement du Canada a annoncé le 8 août 2003 son intention de présenter au Parlement des propositions de modification rétroactive de la *Loi sur les brevets* en

the decisions of this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*

[29] On November 2, 2003, upon motion by the plaintiffs pursuant to paragraph 50(1)(b) [as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 46] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. *idem*, s. 14)], I ordered a stay of proceedings for a period of one year. The stay was granted on two grounds: (1) the anticipated (retroactive) legislative changes; (2) a pending leave application to appeal to the Supreme Court of Canada from the *Dutch Industries Ltd.* case. The stay order was appealed. The Federal Court of Appeal dismissed the appeal (*Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd.* (2004), 328 N.R. 352). Sexton J.A. who gave the reasons of the Federal Court of Appeal stated [at paragraph 3] that “it was clearly appropriate for the Motions Judge to grant a stay based upon the pending leave application in **Dutch Industries**” With respect to the other ground for the stay, while making no comment, Sexton J.A. nevertheless mentioned that “it is a rare circumstance where the Court will decline to proceed because of anticipated legislative changes.”

[30] Since the above stay was granted, a whole year has passed. In the meantime, the Supreme Court of Canada refused to grant leave in the *Dutch Industries Ltd.*, case and the anticipated retroactive legislation has not been enacted. Taking into consideration the particular circumstances of this case and the relevant jurisprudence, I have refused to extend the stay as requested by the plaintiffs. This leaves the present motion for summary judgment which has to be decided on the law which currently governs it.

ISSUES IN DISPUTE AND PARTIES' POSITION

[31] The issues to be decided here are relatively straightforward. This motion raises the question of whether the pleadings disclose any genuine issue regarding the validity of the patents in suit. The relevant facts are not in dispute. Essentially, the Court is asked to determine whether the individual applicants for the

réponse à la décision de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*

[29] Le 2 novembre 2003, saisi d'une requête des demanderesse fondée sur l'alinéa 50(1)(b) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 46] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., *idem*, art. 14)], j'ai ordonné une suspension d'instance d'une période d'un an pour deux motifs: 1) les modifications législatives attendues (rétroactives); 2) la demande d'autorisation de pourvoi relative à la décision *Dutch Industries Ltd.*, pendante devant la Cour suprême du Canada. Cette ordonnance a été portée devant la Cour d'appel fédérale, laquelle a rejeté l'appel (*Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientifique Ltée* (2004), 328 N.R. 352). Le juge Sexton, J.C.A., qui a rendu le jugement pour la Cour d'appel, a écrit [2004 CAF 354, au paragraph 3]: «le juge des requêtes pouvait à bon escient accorder un sursis en se fondant sur la demande d'autorisation pendante dans l'affaire *Dutch Industries*». Relativement à l'autre motif fondant l'ordonnance de suspension, le juge Sexton, J.C.A., sans examiner la question, a néanmoins indiqué: «qu'il s'agit d'un rare cas où la Cour refusera de procéder en raison de modifications législatives prévues».

[30] Un an s'est écoulé depuis l'octroi de la suspension. La Cour suprême du Canada a refusé la demande d'autorisation de pourvoi dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*, au cours de cette période, et les modifications législatives rétroactives qui étaient attendues n'ont pas été adoptées. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de la jurisprudence applicable, j'ai refusé la prolongation de la suspension que sollicitaient les demanderesse. Il me faut donc statuer sur la présente requête en jugement sommaire en appliquant le droit dans son état actuel.

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA POSITION DES PARTIES

[31] Les questions à trancher en l'espèce sont relativement simples. Il faut déterminer si les actes de procédure révèlent une question sérieuse concernant la validité des brevets en cause. Les faits pertinents n'étant pas contestés, la Cour doit essentiellement déterminer si les demandeurs des brevets en cause, Palmaz et Schatz,

patents in suit, Palmaz and Schatz, were entitled to claim small entity status at the date of filing of same. If they were not, what are the legal consequences which result from the applicants' failure to pay the prescribed filing fees (and completion fees as well) within the statutory 12 month period prescribed at paragraph 30(1) of the *Patent Act*? Are the applications for the patents in suit deemed to have been permanently abandoned since no reinstatement petition was presented to the Commissioner?

[32] The defendant submits that there is no genuine issue for trial. More particularly, the defendant argues that the patents in suit are invalid, void and of no effect. As a result of the large sum of money paid to EGP pursuant to the licence agreement entered on August 27, 1986 with Ethicon, Palmaz and Schatz were not entitled to claim small entity status. In order to correct the applications filed, the applicants paid, on June 30, 1989, to the Commissioner the sum which was equivalent to the difference between the filing fee for a large entity and the filing fee for a small entity. Alternatively, if this Court determines that the 1986 applications were given a filing date of November 6, 1986, those applications were deemed abandoned on November 6, 1987, for failure to complete the application by paying the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act*. As no petition to reinstate the 1986 applications was made prior to November 6, 1988, the defendant argues that those applications became permanently abandoned. Alternatively, if this Court determines that the 1986 applications were accorded a filing date of June 30, 1989, the date on which the whole of the prescribed fee for a large entity was paid, the defendant submits that the '505 and '303 patents are invalid by virtue of the prior issuance of the U.S. '762 patent and the U.S. '665 patent pursuant to paragraph 27(2)(b) of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act*.

[33] In regard to the '186 patent, the defendant submits that it is and has always been invalid, void and of no effect, as the prescribed fee for a large entity was not paid on the filing date. If it is determined that the

pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt des demandes et, s'ils ne le pouvaient pas, quelles sont les conséquences juridiques de leur défaut d'acquitter la taxe de dépôt réglementaire (ainsi que la taxe de complètement) dans le délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*. Elle doit également trancher la question de savoir si les demandes relatives aux brevets en cause sont réputées avoir été abandonnées de façon permanente étant donné qu'aucune pétition visant leur rétablissement n'a été présentée au commissaire.

[32] La défenderesse avance qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire. Elle soutient, plus particulièrement, que les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet. EGP ayant reçu une somme d'argent substantielle par suite de l'accord de licence conclu le 27 août 1986 avec Ethicon, Palmaz et Schatz ne pouvaient prétendre au statut de petite entité. Pour corriger les demandes de brevet déposées, ils ont versé au commissaire, le 30 juin 1989, une somme équivalente à la différence entre les taxes de dépôt payables par une petite et par une grande entité. Subsidièrement, la défenderesse fait valoir que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 6 novembre 1986, elles devaient être tenues pour abandonnées le 6 novembre 1987, par application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, parce qu'elles n'ont pas été complétées par le paiement de la taxe exigible d'une grande entité et de la taxe de complètement. Comme aucune pétition visant le rétablissement des demandes de 1986 n'a été faite avant le 6 novembre 1988, l'abandon de ces demandes est devenu permanent, selon la défenderesse. Subsidièrement encore, la défenderesse soutient que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 30 juin 1989—date à laquelle la taxe exigible d'une grande entité a été acquittée au complet—les brevets '505 et '303 sont invalides en raison de la délivrance antérieure des brevets américains '762 et '665, par application de l'alinéa 27(2)b de la *Loi sur les brevets* applicable à cette date (postérieurement au 1^{er} octobre 1989).

[33] Quant au brevet '186, la défenderesse affirme qu'il a toujours été invalide, nul et de nul effet, car la taxe exigible d'une grande entité n'avait pas été acquittée à la date du dépôt de la demande. Elle soutient que s'il

1989 application is accorded a filing date of March 23, 1989; the date where the application was first made in Canada, then the defendant argues that the application was deemed abandoned on March 23, 1991, for failure to complete the application by paying the prescribed fee for a large entity and the completion fee pursuant to subsection 30(1) *Patent Act*. Furthermore, the defendant notes that no petition to reinstate the 1989 application was made prior to March 23, 1991, and therefore the 1989 application became permanently abandoned as of that date. Alternatively, if this Court finds that the 1989 application is accorded a filing date of November 10, 1989, the date on which the whole of the prescribed filing fee was paid, then the defendant argues that the 1989 application was deemed abandoned on November 10, 1991, by virtue of section 73 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act* for failure to pay the maintenance fee required pursuant to subsection 27.1(1) of the applicable (post-October 1, 1989) *Patent Act*. The defendant also points out that no petition to reinstate the 1989 application was made prior to November 10, 1992. Therefore, the 1989 application became permanently abandoned as of that date.

[34] For their part, the plaintiffs submit that proceeding by way of summary judgment is not appropriate in this particular case. First, they argue that the defendant should have proceeded by way of judicial review since the defendant is challenging the decision of the Commissioner. Second, the plaintiffs point out that section 59 of the *Patent Act* provides that a defendant “may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void.” In this regard, they argue that the defendant has not specifically pleaded section 59. The plaintiffs submit that even if the defendant has pleaded section 59, this provision may only be relied upon to support pleadings “as matter of defence,” and therefore it does not afford the relief sought in the motion (which, by result of the counterclaim made by the defendant, and section 60 of the *Patent Act*, seeks a declaration of invalidity). (Please note that in file T-808-98, the other defendants expressly refer to both sections 59 and 60 of the *Patent Act*.)

est déterminé que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 23 mars 1989, date à laquelle la demande a été soumise au Canada, la demande devait être tenue pour abandonnée le 23 mars 1991, par application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, parce qu’elle n’avait pas été complétée par le paiement de la taxe exigible d’une grande entité et de la taxe de complètement. La défenderesse ajoute que puisque qu’aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n’a été soumise avant le 23 mars 1991, l’abandon de la demande est devenu permanent à cette date. La défenderesse avance subsidiairement que si la Cour conclut que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 10 novembre 1989, date à laquelle la totalité de la taxe de dépôt exigible a été acquittée, cette demande devait être tenue pour abandonnée le 10 novembre 1991, par application de l’article 73 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la *Loi sur les brevets* alors applicable (postérieurement au 1^{er} octobre 1989), parce que la taxe périodique exigée par le paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* alors applicable n’avait pas été acquittée. Elle signale également que puisqu’aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n’a été soumise avant le 10 novembre 1992, l’abandon est devenu permanent à cette date.

[34] Les demanderesse, quant à elles, soutiennent qu’il n’y a pas lieu de procéder par voie de jugement sommaire en l’instance. Elles font valoir, premièrement, que la défenderesse aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire puisqu’elle conteste la décision du commissaire. Deuxièmement, signalant que l’article 59 de la *Loi sur les brevets* prévoit que le défendeur «peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet», elles avancent que la défenderesse n’a pas explicitement invoqué l’article 59 et que, l’eût-elle fait, cette disposition ne concernant que des «moyens de défense», elle ne peut servir de fondement au recours recherché dans la requête (c’est-à-dire un jugement déclaratoire d’invalidité, vu la demande reconventionnelle de la défenderesse et l’article 60 de la *Loi sur les brevets*). Il est à noter que dans le dossier T-808-98, les autres défenderesses invoquent expressément l’article 59 et l’article 60 de la *Loi sur les brevets*.

[35] The plaintiffs further submit that the patents in suit were properly issued, as the proper fees were paid. The plaintiffs submit that the determination as to whether the applicant was a small entity should have been determined when the patent regime was first engaged which, in this case, was at the time of filing of the first U.S. applications, on November 7, 1985 (the “priority date”), pursuant to subsection 28(1) of the *Patent Act*. Accordingly, the applicant was entitled to claim small entity status.

[36] The plaintiffs further argue that section 77 of the *Patent Act* creates the “legal fiction” that all preconditions to a valid patent issuance have been met for the patents in suit and therefore the patents in suit are deemed to have been properly issued.

[37] The plaintiffs further rely on subsection 4(1) of the *Patent Act* and sections 32, 34 and 137 of the *Patent Rules*, which deal with the powers of the Commissioner. As a result, the plaintiffs note that in 1985, the Commissioner established a procedure to accept the additional fees or in other words the payment of a correcting fee where small entity status had been claimed erroneously. The procedure was published in a Bulletin available to the public and provided that where the application was filed with an incorrect claim to small entity status, the applicant should notify the Patent Office of the error and remit the additional amount to correct the filing fee. Therefore the plaintiffs submit that the published procedure was followed and the additional fees were tendered and accepted. In light of the above, the plaintiffs are of the opinion that the patents at issue in this case were given filing dates which the Commissioner chose not to change when he accepted the additional fees. Furthermore, the plaintiffs submit that the Commissioner did not treat these applications as incomplete or abandoned, nor did the Commissioner state that they were.

DECISION

[38] I have determined that the present motion as well as the similar motion made by the other defendants in file T-808-98 should be granted. There is no genuine

[35] Les demanderesse soutiennent en outre que les brevets en cause ont été régulièrement délivrés puisque la taxe exigible a été payée. Selon elles, la date qui sert à déterminer si les demandeurs des brevets sont une petite entité est, en vertu du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, la date du dépôt des premières demandes américaines, date à laquelle le régime des brevets est entré en jeu, c’est-à-dire le 7 novembre 1985 (la «date de priorité»). Par conséquent, les demandeurs des brevets pouvaient se réclamer du statut de petite entité.

[36] Les demanderesse ajoutent que l’article 77 de la *Loi sur les brevets* crée une [TRADUCTION] «fiction juridique», suivant laquelle toutes les conditions applicables à la délivrance des brevets ont été remplies à l’égard des brevets en cause et que, par conséquent, lesdits brevets sont réputés avoir été régulièrement délivrés.

[37] Elles invoquent également le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les brevets* et les articles 32, 34 et 137 des *Règles sur les brevets*, des dispositions relatives aux pouvoirs du commissaire. Il en résulte, selon elles, qu’en 1985 le commissaire a établi la procédure d’acceptation des taxes supplémentaires ou, autrement dit, des versements correctifs de taxe, dans les cas où le statut de petite entité avait été revendiqué à tort. La procédure a été publiée dans un bulletin à diffusion publique. Elle disposait qu’un demandeur de brevet qui s’était réclamé à tort du statut de petite entité devait signaler l’erreur au Bureau des brevets et verser le montant manquant de la taxe de dépôt. Les demanderesse affirment donc que la procédure a été suivie et que les montants de taxe supplémentaires ont été versés et acceptés. Elles estiment donc que le commissaire, en acceptant les frais supplémentaires, a choisi de ne pas modifier les dates de dépôt attribuées aux demandes de brevet. Elles ajoutent que le commissaire n’a pas traité ces demandes comme incomplètes ou abandonnées, pas plus qu’il ne les a déclarées telles.

DÉCISION

[38] Je suis parvenu à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la présente requête ainsi que la requête analogue présentée par les autres défenderesses dans le

issue for trial. I entirely accept the arguments submitted in this regard by the defendant and by the other defendants in file T-808-98 in their respective pleadings which I do not need to reproduce here. I also dismiss the arguments made by the plaintiffs. I have already exposed the applicable legal framework and summarized the relevant facts which are not in dispute. That being said, I will complete my reasons by addressing specific issues in the order which I have just presented the arguments made by the plaintiffs.

SHOULD THE DEFENDANT HAVE PROCEEDED BY WAY OF JUDICIAL REVIEW?

[39] The plaintiffs submit that the defendant is attacking the authority of the Commissioner. More specifically, the defendant is alleging that the Commissioner erred in issuing the patents. As such, the plaintiffs submit that the relief contemplated by the defendant is overriding the Commissioner's exercise of his statutory duties. The plaintiffs therefore conclude that the defendant should have proceeded by way of judicial review. The plaintiffs rely on subsection 18(3) [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 4] of the *Federal Courts Act*, which provides that the remedies sought by defendant can only be obtained through a judicial review application as they were in *Dutch Industries Ltd.*

[40] It is trite law that not all administrative acts are "decisions" under section 18.1 [as enacted *idem*, s. 5; 2002, c. 8, s. 27] of the *Federal Courts Act*. It must be a "decision" made in the exercise of the powers conferred by an Act of Parliament (*Monsanto Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500 (F.C.T.D.)). It must also be a "decision" which has the legal effect of settling the matter or purports to have such legal effect (*Attorney General of Canada (The) v. Cylieu*, [1973] F.C. 1166 (C.A.); *Singh v. Canada (Secretary of State)* (1994), 82 F.T.R. 68 (F.C.T.D.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.)). Once the tribunal has exercised its jurisdiction, in this case when the Commissioner has issued the patent, then the matter is decided. In

dossier T-808-98. Il n'existe pas de question sérieuse à instruire. J'accepte sans réserve les arguments respectivement invoqués à cet égard par la défenderesse en l'espèce et par les défenderesses au dossier T-808-98, arguments qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. Je rejette l'argumentation des demandereses. J'ai déjà indiqué quel était le cadre législatif applicable et résumé les faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés. Je compléterai les présents motifs en examinant des questions précises, ce que je ferai en suivant l'ordre dans lequel j'ai présenté les arguments des demandereses.

LA DÉFENDERESSE AURAIT-ELLE DÛ PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE?

[39] Selon les demandereses, la défenderesse conteste les pouvoirs du commissaire. La défenderesse allègue, plus précisément, que le commissaire a erronément délivré les brevets. Vu leur prétention, les demandereses soutiennent que le recours recherché par la défenderesse annule l'exercice des pouvoirs légaux du commissaire et elles concluent que la défenderesse aurait dû procéder par voie de demande de contrôle judiciaire. Elles prétendent, en s'appuyant sur le paragraphe 18(3) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] de la *Loi sur les Cours fédérales*, que le recours demandé par la défenderesse ne peut s'exercer que par la présentation d'une demande de contrôle judiciaire, comme ce fut le cas dans l'affaire *Dutch Industries Ltd.*

[40] Il est bien établi en droit que les actes administratifs ne sont pas tous des «décisions» au sens de l'article 18.1 [édicte *idem*, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la *Loi sur les Cours fédérales*. Il doit s'agir d'une «décision» rendue dans l'exercice de pouvoirs conférés par une loi fédérale (*Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 500 (C.F. 1^{re} inst.)). Il doit également s'agir d'une «décision» qui a pour effet juridique de régler l'affaire ou qui vise un tel effet (*Procureur général du Canada (Le) c. Cylieu*, [1973] C.F. 1166 (C.A.); *Singh c. Canada (Secrétaire d'État)* (1994), 82 F.T.R. 68 (C.F. 1^{re} inst.); *Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre* (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1^{re} inst.)). Une fois que le tribunal a exercé sa compétence—en l'espèce, lorsque le commissaire a

Monsanto, it has been established that the issuance of a patent is a final “decision.” However, in this case, the defendant is not seeking a judicial review of the Commissioner’s decision regarding its own patent applications. The defendant is attacking the issuance of the patents in suit in favour of the plaintiffs.

[41] In *Cangene Corp v. Eli Lilly and Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 377 (F.C.T.D.), Jerome A.C.J. was dealing with an application for an order extending the time to commence an application for judicial review of a decision of the Commissioner. Although the situation is different from the application at issue, his words are timely, at paragraph 3:

I am not prepared to grant the application. The provisions of the *Patent Act* clearly demonstrate that Parliament has provided a comprehensive scheme for challenging the decisions of the Commissioner of Patents. The procedure set out in the Act and the Rules does not contemplate the type of judicial review proceedings which the applicant in the present case seeks to commence.

[42] Further on, Jerome A.C.J. refers to section 42 which is now section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the *Patent Act*, and goes on to say [at paragraph 5]:

The right of appeal is given only to those persons who have failed to obtain a patent by reason of a refusal or a rejection from the Commissioner, in the present case, the respondent Eli Lilly. A third party such as Cangene does not have such right.

[43] I accept that the procedure found in sections 59 and 60 of the *Patent Act*, which is available to a defendant being sued in an infringement action or any other interested persons provides a comprehensive scheme for challenging any decision of the Commissioner which has ultimately led to issuance of a patent. This includes any ground of invalidity based on an excess of jurisdiction.

[44] That being said, in the present case, the defendant has a competitive commercial interest and as such is not “directly affected by the matter” as provided for under section 18.1 of the *Federal Courts Act*. There is a

délivré le brevet—la décision a été rendue. Dans *Monsanto*, la Cour a statué que la délivrance d’un brevet constitue une décision finale. En l’espèce, toutefois, la défenderesse ne cherche pas à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision du commissaire au sujet de ses propres demandes de brevet, elle conteste la délivrance des brevets en cause.

[41] Dans la décision *Cangene Corp. c. Eli Lilly and Co.* (1995), 63 C.P.R. (3d) 377 (C.F. 1^{re} inst.), le juge en chef adjoint Jerome était saisi d’une demande de prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire visant une décision du commissaire aux brevets. Bien que la présente situation diffère de cette affaire, les propos que le juge a tenus sont pertinents ([1995] A.C.F. n^o 1241] au paragraphe 3):

La Cour n’est pas disposée à accueillir la demande. Il ressort des dispositions de la *Loi sur les brevets* que le législateur a prévu un ensemble complet de mécanismes qui permettent de contester une décision du commissaire aux brevets. La procédure énoncée dans la Loi et ses règles d’application ne prévoit pas le genre de contrôle judiciaire que la requérante cherche à obtenir en l’espèce.

[42] Plus loin, le juge en chef adjoint Jerome cite l’article 42, qui correspond à l’article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16] actuel de la *Loi sur les brevets*, et poursuit ainsi [au paragraphe 5]:

Le droit d’appel n’est accordé qu’à la personne qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire, c’est-à-dire, en l’occurrence, l’intimé Eli Lilly. Cangene, qui est un tiers, n’a pas un tel droit.

[43] Je conviens que la procédure établie aux articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets*, dont peut se prévaloir une personne poursuivie pour contrefaçon de brevet ou toute autre personne intéressée, prévoit un ensemble complet de mécanismes permettant de contester une décision du commissaire menant à la délivrance d’un brevet, y compris pour tout motif d’invalidité fondé sur l’excès de compétence.

[44] Cela dit, la défenderesse, en l’espèce, a un intérêt commercial à titre de concurrente et, de ce fait, elle n’est pas «directement touché[e] par l’objet de la demande» au sens de l’article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*.

consistent body of jurisprudence which stands for the principle that such an interest cannot amount to a standing to challenge administrative decisions affecting a rival (*Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health & Welfare)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761 (F.C.A.); affirming [1988] 1 F.C. 422 (T.D.); *Pfizer Canada Inc. v. Minister of National Health and Welfare et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (F.C.A.); *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)*, [1986] 2 F.C. 233 (T.D.) and *Apotex Inc. v. Canada (Attorney General)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (F.C.T.D.)).

[45] Similarly, in *Pharmascience Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1988), 85 C.P.R. (3d) 59 (F.C.T.D.), Pinard J. of this Court [then the Federal Court Trial Division] was dealing with an application by Pharmascience for judicial review of the decision of the Commissioner who had granted the respondent G.D. Searle & Co. a late entry allowance. Pinard J. dismissed the application on the ground that Pharmascience had not satisfactorily explained its one year delay in seeking judicial review and further that Pharmascience lacked standing as it was not a party directly affected by the decision. Pinard J. stated as follows at paragraph 9:

Pharmascience lacks standing. Subsection 18.1(1) of the *Federal Court Act* limits judicial review to “anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought”. In my view, the only person “directly affected” by decisions taken during the prosecution of a patent application before the Canadian Patent Office is, generally, the patent “applicant” as defined in section 2 of the *Patent Act*. [My emphasis.]

[46] Furthermore, it is obvious in this case that the defendant would never have sought to have the patents in suit adjudged invalid, had the plaintiffs not sued the defendant in the first place. Moreover, when the decisions were made by the Commissioner to accept the late payments made by the applicants which eventually led to the issuance of the patents in suit, the applicants were the only ones aware of these decisions. In light of the reasons stated above, it is clear that a procedure under judicial review would not be appropriate in this case.

Un nombre substantiel de décisions ont affirmé le principe voulant qu’un tel intérêt ne puisse conférer la qualité nécessaire pour contester des décisions administratives touchant un rival (*Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* (1990), 68 D.L.R. (4th) 761 (C.A.F.); confirmant [1988] 1 C.F. 422 (1^{re} inst.); *Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1986] 2 C.F. 233 (1^{re} inst.) et *Apotex Inc. c. Canada (Procureur général)* (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (C.F. 1^{re} inst.)).

[45] Ainsi, dans la décision *Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1988), 85 C.P.R. (3rd) 59 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Pinard, saisi d’une demande de contrôle judiciaire soumise par Pharmascience visant la décision du commissaire d’accepter l’inscription tardive de la défenderesse G.D. Searle & Co. à la phase nationale de demande, a rejeté la demande parce que Pharmascience n’avait pas expliqué de façon satisfaisante le retard d’un an qu’elle avait mis à présenter cette demande, et il a statué également que Pharmascience n’avait pas qualité pour agir car elle n’était pas directement touchée par la décision. Voici ce qu’a dit le juge Pinard, au paragraphe 9 de ses motifs [[1998] A.C.F. n° 1735 (QL)]:

Pharmascience n’a pas la qualité pour agir. Aux termes du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*, une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée que par «quiconque est directement touché par l’objet de la demande». À mon avis, la seule personne qui est «directement touchée» par les décisions qui sont prises au cours de l’examen d’une demande de brevet par le Bureau canadien des brevets est, en règle générale, le «demandeur» de brevet, au sens de l’article 2 de la *Loi sur les brevets*. [Non souligné dans l’original.]

[46] De plus, il est évident que la défenderesse n’aurait jamais cherché à faire déclarer les brevets en cause invalides si les demanderesse ne l’avaient pas poursuivie pour contrefaçon. En outre, lorsque le commissaire a pris les décisions d’accepter les paiements tardifs des demandeurs des brevets, décisions qui ont mené à la délivrance des brevets en cause, lesdits demandeurs étaient seuls au courant de ces décisions. Compte tenu des motifs exposés précédemment, il est clair que la demande de contrôle judiciaire ne serait pas la procédure appropriée en l’espèce.

IS THE DEFENDANT ENTITLED TO OBTAIN A DECLARATION THAT THE PATENTS IN SUIT AND ALL CLAIMS THEREOF ARE INVALID AND VOID?

[47] In view of what has been mentioned above, the question then becomes what options for having a patent declared invalid or void are available to a defendant within the scheme of the *Patent Act* with reference to a plaintiff's infringement claim? As part of its defence, the defendant may plead that the patents in suit should be declared void pursuant to subsection 53(1) of the *Patent Act* if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading. Alternatively, the defendant may launch an action (or as the case may be, make a counterclaim) under section 60 of the *Patent Act* to have the patent declared invalid or void even though the patent has been issued (*Monsanto*). As a matter of defence, a defendant may also rely on section 59 of the *Patent Act* which provides that in any action for infringement of a patent, the defendant may plead as matter of defence any fact or default which renders the patent void.

[48] The defendant relies on sections 59 and 60 of the *Patent Act*. In the case at bar, the defendant also initially relied upon the provisions relating to void patents contained in section 53 of the *Patent Act*, and stated in its defence and counterclaim that: "a patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue". However, in the course of the hearing of the present motion for summary judgment, the defendant withdrew its section 53 allegation, and amended its memorandum of fact and law filed in support of its notice of motion, so as to remove all of the submissions dealing with "material allegations". As a result, for the purposes of the present motion for summary judgment, the defendant only seeks determination of the issue of the invalidity of the patents in suit due to the plaintiffs' failure to correctly pay the filing fees and the plaintiffs' subsequent failure to complete the patent applications within the time set forth at section 30 of the *Patent Act*.

LA DÉFENDERESSE PEUT-ELLE OBTENIR UN JUGEMENT DÉCLARATOIRE PORTANT QUE LES BREVETS EN CAUSE ET LEURS REVENDICATIONS SONT INVALIDES ET NULS?

[47] Vu ce qui précède, il faut se demander comment un défendeur peut faire déclarer un brevet invalide et nul sous le régime de la *Loi sur les brevets* dans le cadre d'une action en contrefaçon intentée contre lui. En vertu du paragraphe 53(1) de cette Loi, le défendeur peut invoquer en défense la nullité du brevet en cause si une allégation importante de la pétition n'est pas conforme à la vérité ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est faite volontairement dans le but d'induire en erreur. Un défendeur peut également intenter une action (ou, en l'espèce présenter une demande reconventionnelle) fondée sur l'article 60 de la *Loi sur les brevets* pour faire déclarer le brevet invalide ou nul, même s'il a été délivré (*Monsanto*). Un défendeur peut également se prévaloir de l'article 59 de la *Loi sur les brevets*, lequel énonce que dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui entraîne la nullité du brevet.

[48] La défenderesse s'appuie sur les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets*. Elle s'appuyait également, au début, sur les dispositions relatives à la nullité des brevets énoncées à l'article 53 de la Loi et affirmait, dans sa défense et demande reconventionnelle que: [TRADUCTION] «le brevet est nul si la pétition [. . .] contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité». Toutefois, la défenderesse a abandonné son argument fondé sur l'article 53 lors de l'audition de la présente requête en jugement sommaire, et elle a modifié l'exposé des faits et du droit qu'elle avait déposé à l'appui de son avis de requête pour en retirer tout ce qui avait trait aux «allégations importantes». Il s'ensuit donc que pour les fins de la présente requête elle demande uniquement à la Cour de se prononcer sur la question de l'invalidité des brevets en cause par suite du défaut des demanderesse d'acquitter correctement la taxe de dépôt et de leur défaut subséquent de compléter les demandes de brevet dans le délai imparti à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*.

[49] Strictly speaking, under section 59 of the *Patent Act*, the defendant is not entitled to a declaration *in rem* that the patent is invalid. A dismissal of a patent infringement action on the basis of section 59 of the *Patent Act* constitutes a judgment *inter partes* and not a judgment *in rem* on the invalidity of the patent (*Sno Jet Ltd. v. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (F.C.T.D.); *Inline Fiberglass Ltd. v. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.)). Therefore, while an impeachment action under section 60 of the *Patent Act* determines the validity of a patent throughout Canada, the dismissal of an infringement action under section 59 of the *Patent Act* would have the same effect on the parties, but would only be *res judicata* as between the parties to the action (*Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417 (Ont. Gen. Div.)). Accordingly, a defendant may rely upon section 59 as a matter of defence against the infringement action and may also obtain a declaration that the patent is invalid as between the parties, or, in reliance upon section 60 of the *Patent Act*, the defendant may obtain a declaration *in rem* that the patent is invalid or void. That being said, a section 60 claim must originate out of an original action or a counterclaim (*Dableh v. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (F.C.T.D.), appealed on other grounds). Conversely, a section 59 claim does not need to be pleaded as a counterclaim as it is a statutory defence (*Dableh*), and may be pleaded in a statement of defence.

[50] I must now determine what the consequences are, if any, of the defendant not having made specific reference to sections 59 and 60 of the *Patent Act* in its amended fresh as amended statement of defence and counterclaim, dated February 11, 2002 (the amended defence).

[51] The plaintiffs submit that a failure to adequately plead an essential element of a claim or action is sufficient grounds for dismissal. To support their arguments, the plaintiffs rely on *DuPont Canada Inc. v. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (F.C.T.D.), at pages 58-59, where it was stated that a motion for summary judgment may be dismissed on that basis. In *DuPont*, the Court held that the failure to plead the subject-matter of the motion (i.e. the allegedly infringing product) in the statement of defence and counterclaim

[49] À strictement parler, l'article 59 de la *Loi sur les brevets* ne donne pas droit à un jugement *in rem* déclarant le brevet invalide. Le rejet d'une action en contrefaçon pour invalidité du brevet par l'opération de l'article 59 constitue un jugement *inter partes* et non un jugement *in rem* (*Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée* (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (C.F. 1^{re} inst.); *Inline Fiberglass Ltd. c. Omniglass Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1^{re} inst.)). Par conséquent, alors que l'action en invalidation fondée sur l'article 60 de la *Loi sur les brevets* est déterminante quant à la validité du brevet dans tout le Canada, le rejet d'une action en contrefaçon par l'opération de l'article 59 de cette Loi n'a valeur de chose jugée qu'entre les parties quant à la validité du brevet (*Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. v. Hanson Marketing Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 417 (Div. gén. Ont.)). Il s'ensuit qu'un défendeur peut se prévaloir de l'article 59 en défense dans une action en contrefaçon et il peut également obtenir un jugement déclaratoire entre les parties portant que le brevet est invalide, ou, sous le régime de l'article 60, il peut obtenir un jugement *in rem* déclarant le brevet invalide ou nul. Toutefois, l'article 60 doit être invoqué dans une action originale ou dans une demande reconventionnelle (*Dableh c. Ontario Hydro* (1993), 50 C.P.R. (3d) 290 (C.F. 1^{re} inst.), porté en appel sur d'autres points). À l'inverse, l'article 59 n'a pas à être invoqué dans une demande reconventionnelle puisqu'il s'agit d'un moyen de défense prévu par la loi (*Dableh*), il peut l'être dans une défense.

[50] Je dois à présent déterminer quelles sont les conséquences du défaut de la défenderesse d'alléguer explicitement les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* dans sa «défense et demande reconventionnelle» modifiée, datée du 11 février 2002 (la défense modifiée).

[51] Les demanderesses font valoir que le défaut d'alléguer adéquatement un élément essentiel d'une prétention ou d'une action est un motif suffisant de rejet, citant à l'appui de leur argument la décision *DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc.* (1998), 81 C.P.R. (3d) 44 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 58 et 59 où la Cour a statué qu'une requête en jugement sommaire pouvait être rejetée pour ce motif. Dans cette décision, la Cour a jugé que le défaut d'alléguer le sujet de la requête (c.-à-d. le produit prétendu contrefaisant) dans la défense et

meant that the allegedly infringing product was never in issue in the action, and, accordingly, DuPont could not allege that such product infringed their patent. This omission was deemed to be material to the determination of the facts and, as such, essential to the determination of the case. This is not the situation in the present case.

[52] This Court recognizes the importance of pleadings as they identify both for the Court and for the opposing party the position which a party is advancing (*In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.), at page 728; *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.), at page 239; *Glisic v. Canada*, [1988] 1 F.C. 731 (C.A.); *TWR Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (F.C.A.), at page 179; *Prêt-à-Porter Orly Ltd. v. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (F.C.A.); *DuPont*, at pages 58-59; *Kirin-Amgen Inc. v. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78 (F.C.A.), at page 90). In this case, I find that the essence of the pleadings filed by the defendant indicate the specific remedies sought by the defendant as well as the specific facts and provisions of the *Patent Act* upon which the defendant relies to plead that the patents in suit are void and invalid. The Court expects parties to adhere to the rules of pleading so that each side will know the case they are required to meet at trial, thereby preventing either party from being taken by surprise. That the plaintiffs were aware of the substance of the defendant's pleadings with respect to sections 59 and 60 of the *Patent Act* is evident from the fact that the plaintiffs responded to such pleadings. It has become an accepted and common defence for a defendant to include in its counterclaim a claim that the patent in question is invalid. In *Dableh v. Ontario Hydro*, Muldoon J. stated at paragraph 93:

Of course such persons, firms or corporations do not go about seeking to have patents invalidated, usually, unless or until they have been sued for infringement of patent. In some, perhaps many circumstances, a defendant's solicitor could well be visited with a suit for professional negligence if such solicitor did not include it in the defence or counterclaim for a judgment declaring the patent-in-suit to be invalid.

demande reconventionnelle faisait en sorte que ce produit n'avait jamais été en cause et que, par conséquent, DuPont ne pouvait prétendre qu'il contrefaisait son brevet. L'omission a été jugée déterminante pour ce qui était de l'établissement des faits et, par suite, de la décision à rendre. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[52] Notre Cour reconnaît l'importance des actes de procédure, lesquels définissent, tant pour la Cour que pour la partie adverse, les prétentions que fait valoir une partie (*In re Robinson's Settlement, Gant v. Hobbs*, [1912] 1 Ch. 717 (C.A.), à la page 728; *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Southport Corporation*, [1956] A.C. 218 (H.L.), à la page 239; *Glisic c. Canada*, [1988] 1 C.F. 731 (C.A.); *TWR Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 132 N.R. 161 (C.A.F.), à la page 179; *Prêt-à-Porter Orly Ltd. c. Canada* (1994), 176 N.R. 149 (C.A.F.); *DuPont*, aux pages 58 et 59; *Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-LaRoche Ltd.* (2000), 11 C.P.R. (4th) 78 (C.A.F.), à la page 90). En l'espèce, j'estime que les actes de procédure déposés par la défenderesse indiquent, dans leur essence, les fins recherchées par la partie ainsi que les faits particuliers et les dispositions de la *Loi sur les brevets* sur lesquels elle s'appuie pour faire valoir que les brevets en cause sont nuls et invalides. La Cour s'attend à ce que les règles de la procédure écrite soient respectées afin que chaque partie connaisse l'argumentation de l'autre et ne soit donc pas prise par surprise. Il est évident que les demanderesse étaient au courant de la substance des actes de procédure de la défenderesse relativement aux articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* puisqu'elles y ont répondu. L'inclusion dans une demande reconventionnelle d'une allégation d'invalidité du brevet en cause est devenue un moyen de défense accepté et couramment invoqué. Voici ce qu'a indiqué le juge Muldoon dans la décision *Dableh c. Ontario Hydro*, [[1993] A.C.F. n° 924 (QL)] au paragraphe 93:

Il est clair que, en général, de telles personnes, de telles compagnies, ne cherchent pas à faire invalider un brevet à moins qu'elles ne soient elles-mêmes mises en cause dans le cadre d'une action en contrefaçon. Dans certaines circonstances qui peuvent être nombreuses, l'avocat de la partie défenderesse risquerait de se voir reprocher en justice sa négligence professionnelle, s'il ne réclame pas, dans la défense ou la demande reconventionnelle, l'invalidité du brevet en cause.

[53] Rule 174 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 [rule 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)] (the *Federal Courts Rules*) states that “[e]very pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies.” As stated by Lord Denning M.R. in *Re Vandervell’s Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.), at page 213:

It is sufficient for the pleader to state the material facts. He need not state the legal result. If, for convenience he does so, he is not bound by, or limited to, what he has stated. He can present, in argument any legal consequence of which the facts permit.

[54] The rules of pleadings require only that the material facts be pleaded (*384238 Ontario Limited v. The Queen in right of Canada*, [1984] 1 F.C. 661 (C.A.), at page 678; *R. v. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 F.C. 344 (C.A.), at pages 351-352; *Conohan v. Cooperators (The)*, [2002] 3 F.C. 421 (C.A.), at page 435). The legal consequences that arise from the facts do not have to be pleaded, and, to the extent that they are, the pleader is not bound by or limited to those legal consequences (*Entreprises A & B Cormier Ltée v. Canada (Minister of National Revenue—M.N.R.)*, [1992] T.C.J. No. 574 (QL)).

[55] First, I note that at paragraphs 51-56 of its amended defence, the defendant pleads that the patents in suit are invalid, void and of no effect: (1) as a result of an untrue allegation of entitlement to small entity status made in the petition for each patent and the payment of the small entity filing fee only. Specific reference is made in this regard to subsection 53(1) of the *Patent Act*; (2) as a result of not having paid the prescribed fee for a large entity the 1986 and 1989 applications could not have received a filing date and were never properly filed; (3) if the 1986 and 1989 applications are accorded a filing date they were deemed abandoned and permanently abandoned for failure to complete same by paying the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee and to present a petition to reinstate same within the statutory periods mentioned at subsections 30(1) and (2) of the *Patent Act*.

[53] La règle 174 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)] (les *Règles*) énonce que «[t]out acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde». Comme l’a exposé lord Denning, M.R., dans *Re Vandervell’s Trust (No. 2)*, [1974] 3 All E.R. 205 (C.A.), à la page 213:

[TRADUCTION] Il suffit que le plaideur énonce les faits importants. Il n’est pas nécessaire qu’il indique le résultat juridique. Si, par souci de commodité, il le fait, il n’est pas lié par ce qu’il a dit ni limité par cela. Il peut, dans son argumentation, présenter toute conséquence juridique justifiée par les faits.

[54] Les règles régissant les actes de procédure exigent uniquement que les faits substantiels soient allégués (*384238 Ontario Limited c. La Reine du Chef du Canada*, [1984] 1 C.F. 661 (C.A.), à la page 678; *R. c. Imperial General Properties Limited*, [1985] 1 C.F. 344 (C.A.), aux pages 351 et 352; *Conohan c. Cooperators (The)*, [2002] 3 C.F. 421 (C.A.), à la page 435). Les conséquences juridiques découlant des faits n’ont pas à être exposées et, dans la mesure où elles pourraient l’être, le plaideur n’est pas lié ni limité par leur énoncé (*Entreprises A & B Cormier Ltée c. Canada (Ministre du Revenu national—M.R.N.)*, [1992] A.C.I. n° 574 (QL)).

[55] Premièrement, je constate que les paragraphes 51 à 56 de la défense modifiée comportent les énoncés suivants: 1) les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet parce que les pétitions indiquent faussement que le demandeur du brevet est une petite entité et que seule la taxe de dépôt exigible des petites entités a été acquittée; la défense indique explicitement le paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*; 2) les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet parce que les demandes de brevet de 1986 et 1989 ne pouvaient recevoir de date de dépôt car la taxe prescrite pour les grandes entités n’avait pas été payée et qu’elles n’ont donc jamais été régulièrement déposées; 3) même si les demandes de brevet de 1986 et 1989 avaient reçu une date de dépôt, elles sont réputées abandonnées de façon permanente parce qu’elles n’ont pas été complétées par le paiement de la taxe de dépôt exigible des grandes entités et de la taxe de complètement et parce qu’il n’y a pas eu présentation dans les délais prévus aux para-

[56] Second, at paragraph 58 of its amended defence, the defendant makes a counterclaim and repeats and relies on the allegations set out in its amended defence, which include paragraph 51-56 of its amended defence.

[57] Third, at paragraph 59 of its amended defence, the defendant specifically asks for a declaration of invalidity and also seeks impeachment of the patents in suit.

[58] Accordingly, the fact that the defendant neglected to cite the relevant section numbers of the *Patent Act* is not a fatal error, and the defendant may rely upon sections 59 and 60 of the *Patent Act* in order to have the patents in suit invalidated.

IS A MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT THE CORRECT AVENUE FOR THE RELIEF SOUGHT BY THE DEFENDANT?

[59] Motions for summary judgment are regulated by rules 213-219 of the *Federal Courts Rules*. The relevant principles governing the determination of such motions have been summarized by Tremblay-Lamer J. in *Granville Shipping Co. v. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 F.C. 853 (T.D.) in the following manner [at paragraph 8]:

1. the purpose of the provisions is to allow the Court to summarily dispense with cases which ought not proceed to trial because there is no genuine issue to be tried (*Old Fish Market Restaurants Ltd. v. 1000357 Ontario Inc. et al.* ((1994), 58 C.P.R. (3d) 221 (F.C.T.D.));

2. there is no determinative test (*Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)* ([1995] 3 F.C. 68 (C.A.)) but Stone J.A. seems to have adopted the reasons of Henry J. in *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie* ((1990), 75 O.R. (2d) 225 (Gen. Div.)). It is not whether a party cannot possibly succeed at trial, it is whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial;

phes 30(1) et (2) de la *Loi sur les brevets* d'une pétition de rétablissement des demandes.

[56] Deuxièmement, la défenderesse présente une demande reconventionnelle au paragraphe 58 de sa défense modifiée, dans laquelle elle répète les allégations de ladite défense, notamment les paragraphes 51 à 56.

[57] Troisièmement, au paragraphe 59 de sa défense modifiée, la défenderesse sollicite expressément un jugement déclaratoire portant que les brevets en cause sont invalides et requiert leur invalidation.

[58] Par conséquent, l'omission de la défenderesse de citer les numéros des articles applicables de la *Loi sur les brevets* ne constitue pas une erreur fatale; la défenderesse est donc admise à invoquer les articles 59 et 60 de la *Loi sur les brevets* pour obtenir l'invalidation des brevets en cause.

LA REQUÊTE EN JUGEMENT SOMMAIRE EST-ELLE LE RECOURS ADÉQUAT?

[59] Les requêtes en jugement sommaire sont régies par les règles 213 à 219 des *Règles des Cours fédérales*. Les principes applicables en cette matière ont été résumés ainsi par la juge Tremblay-Lamer dans la décision *Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.*, [1996] 2 C.F. 853 (1^{re} inst.) [au paragraphe 8]:

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (*Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.* ((1994), 58 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.));

2. il n'existe pas de critère absolu (*Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)* ([1995] 3 C.F. 68 (C.A.)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement *Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie* ((1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)). Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. each case should be interpreted in reference to its own contextual framework (*Marine Atlantic Inc. v. Blyth* (1994), 77 F.T.R. 97 (F.C.T.D.) and *Feoso*);

4. provincial practice rules (especially Rule 20 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*, [R.R.O. 1990, Reg. 194] an aid in interpretation (*Feoso*, and *Collie Woollen Mills Ltd. v. Canada*, [1996] F.C.J. No. 193 (T.D.) (QL));

5. this Court may determine questions of fact and law on the motion for summary judgment if this can be done on the material before the Court (this is broader than Rule 20 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*) (*Patrick v. Canada*, [1994] F.C.J. No. 1216 (T.D.) (QL));

6. on the whole of the evidence, summary judgment cannot be granted if the necessary facts cannot be found or if it would be unjust to do so (*Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG. v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (F.C.T.D.) and *Homelife Realty Services Inc. v. Sears Canada Inc.*, [1996] F.C.J. No. 51 (T.D.) (QL));

7. in the case of a serious issue with respect to credibility, the case should go to trial because the parties should be cross-examined before the trial judge (*Forde v. Canada (Minister of National Revenue, Customs and Excise)*, [1995] F.C.J. No. 48, and *Sears*).

[60] While the legal onus in a motion for summary judgment rests upon the moving party to establish that there is no genuine issue for trial, both parties must “put their best foot forward” to enable the Court to decide whether or not there is a genuine issue that should go to trial (*Inhesion Industrial Co. v. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (F.C.T.D.); *Feoso Oil Ltd. v. Sarla (The)*, [1995] 3 F.C. 68 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. v. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88 (F.C.T.D.)). The moving party also bears the burden of establishing that all of the issues can be properly decided upon the evidence before the Court, and that there are no issues that can only be fairly resolved after trial (*F. Von Langsdorff*).

[61] Rule 215 provides that a respondent may not rely merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial. The Court is

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (*Marine Atlantic Inc. c. Blyth* (1994), 77 F.T.R. 97 (C.F. 1^{re} inst.) et *Feoso*);

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l’Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l’interprétation (*Feoso*, et *Collie Woollen Mills Ltd. c. Canada*, [1996] A.C.J. n° 193 (C.F. 1^{re} inst.) (QL));

5. saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des *Règles de procédure civile* de l’Ontario) (*Patrick c. Canada*, [1994] A.C.F. n° 1216) (1^{re} inst.) (QL));

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (*Pallman Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG. c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F. 1^{re} inst.) et *Homelife Realty Services Inc. c. Sears Canada Inc.*, [1996] A.C.F. n° 51 (1^{re} inst.) (QL));

7. lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (*Forde c. Canada (Ministre du Revenu national, Douane et Accise)*, [1995] A.C.F. n° 48 et *Sears*).

[60] C’est sur le requérant que la loi fait reposer la charge de prouver qu’il n’existe aucune question sérieuse à instruire, mais les deux parties doivent «présenter leurs meilleurs arguments» pour permettre à la Cour de trancher cette question (*Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 362 (C.F. 1^{re} inst.); *Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)*, [1995] 3 C.F. 68 (C.A.); *F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc.* (1999), 1 C.P.R. (4th) 88 (C.F. 1^{re} inst.)). Il incombe également au requérant d’établir que la preuve dont la Cour dispose permet à celle-ci de se prononcer sur toutes les questions et qu’aucune de ces questions ne pourrait être tranchée équitablement qu’après une instruction (*F. Von Langsdorff*).

[61] La règle 215 énonce que la réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur des allégations ou dénégations, mais doit énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable

required to take “a hard look” at the merits and, if it is satisfied that there is no genuine issue for trial, it must grant summary judgment (subsection 216(1) of the Rules). However, where the Court is satisfied that the only genuine issue is a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment (subsections 216(1) and (2)). Further, where the Court finds there is a genuine issue for trial, it may grant summary judgment in whole or in part if it is able to do so on the facts before it (subsection 216(3)). Where summary judgment is granted only in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding (subsection 216(4)).

[62] Motions for summary judgment are not yet a matter of routine in patent cases or other intellectual property cases. In general, there is judicial reluctance to determine patent issues in a motion for summary judgment. In *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG v. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (F.C.T.D.), Teitelbaum J. opined at page 41 that:

. . . summary judgment should not be granted on an issue where either on the whole of the evidence the judge cannot find the necessary facts or it would be unjust to do so. I am of the view that summary judgment should only be granted in circumstances where the facts are clear. I am also of the opinion that, in general, summary judgment is not the proper means to obtain judgment where the issues before the court involve the infringement or the invalidity of a patent.

[63] Noël J. (as he then was) commented on this general statement regarding summary judgment in patent cases in *Hudson Luggage Supplies Inc. v. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216 (F.C.T.D.), where he wrote at page 220:

Obviously, what Teitelbaum J. had in mind is that generally speaking, infringement issues turn on facts and as such they are

question litigieuse. La Cour doit «examiner de près» la substance des actes de procédure et, si elle est convaincue qu’il n’existe pas de question sérieuse à instruire, elle rend un jugement sommaire (paragraphe 216(1) des Règles). Toutefois, lorsque la Cour estime que la seule véritable question litigieuse porte sur un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire (paragraphe 216(1) et (2) des Règles). De plus si la Cour conclut à l’existence d’une question sérieuse à instruire, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire total ou partiel si la preuve lui permet de le faire (paragraphe 216(3) des Règles). En cas de jugement sommaire partiel, la Cour peut ordonner que l’action ou les actions litigieuses non tranchées soient instruites de la manière habituelle ou ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale (paragraphe 216(4) des Règles).

[62] En matière de brevets ou dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle, les requêtes en jugement sommaire ne sont pas encore une procédure usuelle. En effet, les tribunaux répugnent généralement à trancher des questions relatives à des brevets dans le cadre de requêtes en jugement sommaire. Voici notamment l’opinion qu’a exprimée à cet égard le juge Teitelbaum dans *Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 41 [[1995] A.C.F. n° 898 (QL), au paragraphe 45]:

[. . .] le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu’il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d’avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu’une demande de jugement sommaire n’est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l’invalidité d’un brevet.

[63] Dans *Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.* (1995), 65 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 220, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d’appel) a formulé le commentaire suivant à propos de cet exposé [[1995] A.C.F. n° 1748 (QL), au paragraphe 9]:

De toute évidence, le juge Teitelbaum a voulu dire que, de façon générale, les questions de contrefaçon dépendent des

better left to trial proceedings. However, he did not suggest that summary judgment could not be had in all infringement cases as evidenced by the fact that he went on to allow the defendants' motion for summary judgment on the basis of Rule 432.3(4).

[64] With respect to the motion for summary judgment before him, Noël J. further wrote at page 220:

The only issue before the court is whether or not the offending product falls within the claim of the patent. If it does, then infringement has been established. All that is required to resolve the question of infringement, then, is the construction of the patent. This properly stands to be decided by way of a summary judgment.

[65] On the basis of the jurisprudence, it is evident that the critical issue in determining whether the test for summary judgment has been met is whether there is a "genuine issue for trial." That determination depends on the evidence presented in support of the motion. Moreover, it can also be seen that, in general, judicial reluctance to determine a patent issue in a motion for summary judgment is due to the difficulty in establishing the facts without a trial, particularly when there exists contradictory evidence where the Court determines that the credibility of that evidence should be tested through *viva voce* testimony and cross-examination. Clearly, this is not the case here.

[66] I agree that the outcome of a patent infringement action often depends to a very large extent on the assessment by the Court of the expert evidence offered by each of the parties. That assessment is generally considered to require an opportunity to see and hear the witnesses. Courts are therefore reluctant to base summary judgment on expert opinion that may or may not be accepted depending upon the Court's assessment of the credibility of such expert witnesses (*Hayden Manufacturing Co. v. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186 (F.C.T.D.); *American Cyanamid Co. v. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277 (F.C.T.D.)). However, in the present case, in order to dispose of the issues raised by the defendant in its motion, it is not necessary to base the summary judgment

faits, de sorte qu'il vaut mieux les trancher dans le cadre de procédures en première instance. Toutefois, il n'a pas donné à entendre qu'un jugement sommaire ne saurait être accordé dans une action en contrefaçon, comme le témoigne le fait qu'il a ensuite fait droit à la demande de jugement sommaire des défenderesses en application de la règle 432.3(4).

[64] Relativement à la requête en jugement sommaire dont il était saisi, le juge Noël a ajouté, à la page 220 [paragraphe 10 (QL)]:

La seule question litigieuse dont la Cour est saisie consiste à savoir si le produit incriminé est visé par la revendication du brevet. Dans l'affirmative, la contrefaçon sera établie. Par conséquent, tout ce qu'il faut faire pour trancher la question de la contrefaçon, c'est interpréter le brevet. Il s'agit d'une question qui peut à juste titre être tranchée au moyen d'un jugement sommaire.

[65] Il ressort de la jurisprudence que lorsqu'il s'agit d'accueillir ou non une requête en jugement sommaire, le point fondamental à examiner est l'existence d'une «question sérieuse à instruire» et que cet examen se fait en fonction de la preuve présentée à l'appui de la requête. Il appert en outre qu'en général, la répugnance des tribunaux à statuer sur une affaire de brevet dans le cadre d'une requête en jugement sommaire s'explique par la difficulté qu'il y a à établir les faits sans tenir d'instruction, en particulier s'il existe des éléments de preuve contradictoires et que la Cour estime qu'il y a lieu d'éprouver la crédibilité des témoins au moyen du témoignage de vive voix et du contre-interrogatoire. De toute évidence, ce n'est pas le cas ici.

[66] Je conviens que l'issue d'une action en contrefaçon de brevet dépend souvent dans une large mesure de l'appréciation par le tribunal des témoignages d'experts présentés par chaque partie. On estime généralement qu'il faut, pour procéder à cette appréciation, voir et entendre les témoins. Les tribunaux hésitent donc à fonder un jugement sommaire sur des opinions d'experts qui pourraient ou non être acceptées par suite de l'appréciation judiciaire des témoignages (*Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 186 (C.F. 1^{re} inst.); *American Cyanamid Co. c. Bio Agri Mix Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 277 (C.F. 1^{re} inst.)). En l'espèce, toutefois, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur de telles opinions d'experts pour statuer sur les questions soulevées dans la

on such expert opinion. The particular facts related to the filing of the 1986 and 1989 applications and the eligibility of the individual applicants to claim small entity status are mostly of a documentary nature and are not in dispute. The defendant does not base the present motion on untrue material allegations under section 53 of the *Patent Act* (which may have required the defendant to prove that the applicants knew that they were making untrue allegations). It is strictly a question of determining what the filing date of each application is and what the legal consequences are of not having paid, if required, the prescribed filing fees and completion fees within the statutory periods mentioned at subsections 30(1) and (2) of the *Patent Act*.

[67] In the present case, the parties have made numerous submissions with respect to the main infringement action and the motion for summary judgment. They have filed multiple affidavits and memoranda of fact and law. In my view, however, the defendant has succeeded in discharging its burden and has established that the issues in this motion for summary judgment can be properly decided upon the evidence before the Court. Unlike the decisions cited above relating to judicial reluctance to determine patent issues in a motion for summary judgment, the issue is whether there is sufficient evidence to determine whether the plaintiffs' patents are in fact invalid or void due to their failure to comply with the provisions in the *Patent Act* relating to entity size and completion of patent applications. I conclude that there is sufficient evidence to make this determination with respect to each of the patents in suit.

[68] Moreover, I find the decision of the Federal Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Merck & Co.*, [2003] 1 F.C. 242 (leave to appeal to S.C.C. denied, [2003] 1 S.C.R. v) at paragraphs 49-50 applicable in this case:

The *Federal Court Rules, 1998* empower a motions judge to make findings of fact or law necessary to dispose of the motion, provided the relevant evidence is available on the

requête en jugement sommaire de la défenderesse. Les faits particuliers se rapportant au dépôt des demandes de brevet de 1986 et 1989 et à l'admissibilité des demandeurs de brevets à se réclamer du statut de petite entité sont principalement d'ordre documentaire, et ils ne sont pas contestés. La défenderesse n'avance pas, en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets*, que d'importantes allégations des pétitions sont fausses (ce qui aurait pu nécessiter qu'elle prouve la connaissance que les demandeurs de brevet avaient de la fausseté de leurs allégations). Il s'agit strictement de déterminer quelle est la date de dépôt de chacune des demandes de brevet et quelles conséquences juridiques entraîne le défaut d'avoir acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement prescrites, le cas échéant, dans le délai prévu aux paragraphes 30(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*.

[67] En l'espèce, les parties ont invoqué de nombreux arguments au sujet de l'action principale en contrefaçon et de la requête en jugement sommaire. Elles ont produit de nombreux affidavits et maints exposés des faits et du droit. J'estime toutefois que la défenderesse a réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve et qu'elle a démontré que la Cour peut à bon droit statuer sur les questions soulevées dans la requête en jugement sommaire en fonction de la preuve dont elle dispose. Contrairement aux affaires mentionnées plus haut au sujet de la répugnance des tribunaux à trancher des litiges en matière de brevet dans le cadre de requêtes en jugement sommaire, il s'agit ici d'établir s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à la Cour de déterminer si les brevets des demandresses sont invalides ou nuls du fait du non-respect des dispositions de la *Loi sur les brevets* concernant la taille de l'entité et les modalités de parachèvement des demandes de brevet. Je conclus que la preuve est suffisante pour prendre cette décision à l'égard de chacun des brevets en cause.

[68] J'estime de plus que les paragraphes 49 et 50 de l'arrêt *Apotex Inc. c. Merck & Co.* de la Cour d'appel fédérale, [2003] 1 C.F. 242 (demande d'autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, [2003] 1 R.C.S. v), s'appliquent en l'espèce:

Les *Règles de la Cour fédérale (1998)* autorisent le juge des requêtes à dégager les conclusions de fait et de droit nécessaires pour trancher la requête, dans la mesure où la

record, and does not involve a “serious” question of fact or law which turns on the drawing of inferences. In essence, where a trial would add detail, but not significant additional evidence, it is better for the motions judge to determine the question of law or fact in issue (see *Pawar v. Canada*, [1999] 1 F.C. 158 (T.D.); affirmed by (1999), 247 N.R. 271 (F.C.A.); leave to appeal to S.C.C. denied (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. v. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (F.C.T.D.); *Wetzel v. Canada (Attorney General)*, [2000] F.C.J. No. 155 (T.D.) (QL).

Apotex urges that the issues it raises under its special circumstances argument are best left for trial, and not for a motions judge. In my analysis, however, McKeown J. was in as good a position as a trial judge to interpret the *Eli Lilly* decision and determine whether it raised an issue for trial. He concluded, correctly, that no such issue was raised. In the circumstances of this case, a trial would have added detail, but not significant additional evidence.

[69] Similarly, I find that a trial would not add significant additional evidence to the questions of fact and law at issue in this case. I am in as good a position as a trial judge to interpret the Federal Court of Appeal’s decision in *Dutch Industries Ltd.* Accordingly, I conclude that this is an appropriate case for summary judgment pursuant to rule 216 of the *Federal Courts Rules*.

WHAT IS THE DATE OF DETERMINATION AS TO WHETHER OR NOT THE APPLICANTS MEET THE DEFINITION OF SMALL ENTITY CONTAINED IN THE *PATENT RULES*?

[70] The definition of “small entity” applicable when the 1986 and 1989 applications were filed with the Commissioner (November 6, 1986 and March 23, 1989) was the following [*Patent Rules*, s. 2 (as am. by SOR/85-383, s. 1)]:

2. . . .

“small entity” means an “independent inventor” or a “small business concern”.

where the definition of “independent inventor” [as am. *idem*] read as follows:

2. . . .

preuve pertinente figure au dossier et où n’intervient pas une question «sérieuse» de fait ou de droit qui dépend d’inférences à tirer. Fondamentalement, lorsque l’instruction apporterait des précisions sans fournir d’éléments de preuve additionnels importants, il est préférable que le juge des requêtes tranche la question de droit ou de fait litigieuse (voir la décision *Pawar c. Canada*, [1999] 1 C.F. 158 (1^{re} inst.); confirmée par (1999), 247 N.R. 271 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (2000), 257 N.R. 398; *Warner-Lambert Co. c. Concord Confections Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 516 (C.F. 1^{re} inst.); *Wetzel c. Canada (Procureur général)*, [2000] A.C.F. n° 155 (1^{re} inst.) (QL).

Apotex soutient que la question qu’elle soulève par l’argument des circonstances particulières relève plus de l’instruction que d’un juge des requêtes. Toutefois, d’après l’analyse que j’en fais, le juge McKeown était aussi bien placé que le juge président l’instruction pour interpréter l’arrêt *Eli Lilly* et décider s’il soulevait une question pour l’instruction. Il a conclu, avec raison, qu’il n’y avait pas de question du genre qui était soulevée. Dans les circonstances de l’espèce, l’instruction aurait fourni des précisions, mais aucune preuve additionnelle d’importance.

[69] J’estime pareillement qu’une instruction n’ajouterait pas d’éléments de preuve importants relativement aux questions de fait et de droit en cause ici. Je suis aussi bien placé que le serait le juge chargé de l’instruction pour interpréter l’arrêt *Dutch Industries Ltd.* Par conséquent, je conclus qu’il s’agit d’un cas où un jugement sommaire peut être rendu sous le régime de la règle 216 des *Règles des Cours fédérales*.

QUELLE EST LA DATE APPLICABLE POUR DÉTERMINER SI UN DEMANDEUR DE BREVET SATISFAIT À LA DÉFINITION DE PETITE ENTITÉ ÉNONCÉE AUX *RÈGLES SUR LES BREVETS*?

[70] La définition de «petite entité» applicable lorsque les demandes de brevet de 1986 et 1989 ont été soumises au commissaire (6 novembre 1986 et 23 mars 1989) était la suivante [*Règles sur les brevets*, art. 2 (mod. par DORS/85-383, art. 1)]:

2. [. . .]

«petite entité» s’entend d’un inventeur indépendant ou d’une petite entreprise;

celle d’«inventeur indépendant» [mod., *idem*] était ainsi libellée:

2. [. . .]

“independent inventor”, in relation to an invention, means an individual, but does not include

(a) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a small business concern, or

(b) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to any other individual or a small business concern if the individual has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person described in paragraph (a),

and the definition for “small business concern” [as am. *idem*] was as follows:

2. . . .

“small business concern”, in relation to an invention, means a person who is not an individual and whose gross annual revenue is not more than two million dollars (in this definition referred to as a “business concern”), but does not include a business concern that

(a) is engaged in manufacturing and employs more than one hundred employees,

(b) is engaged in other than manufacturing and employs more than fifty persons,

(c) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes this paragraph, or

(d) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to an individual or to a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes paragraph (c) if the business concern has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as described in this paragraph;

[71] As already mentioned, on August 27, 1986, the plaintiffs entered into a licence agreement with Ethicon, a subsidiary of Johnson & Johnson, pursuant to which Ethicon was obligated to pay the plaintiffs the sum of \$3,600,000. As such, the plaintiffs ceased to meet the definition of “small entity” on August 27, 1986, since

«inventeur indépendant» s’entend d’un particulier qui est l’auteur d’une invention, sauf

a) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une petite entreprise,

b) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à un autre particulier ou à une petite entreprise, et qui est au courant de la cession future d’un droit sur l’invention à une personne visée à l’alinéa a), ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant la cession d’un tel droit à cette dernière;

et celle de «petite entreprise» [mod., *idem*] énonçait ce qui suit:

2. [. . .]

«petite entreprise» désigne, dans le cas d’une invention, une personne qui n’est pas un particulier et dont les recettes annuelles brutes ne dépassent pas deux millions de dollars (ci-après appelée «entreprise» dans la présente définition) à l’exclusion d’une entreprise

a) qui se livre à des activités de fabrication et a à son service plus de 100 employés,

b) qui se livre à des activités autres que de fabrication et a à son service plus de 50 employés,

c) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une petite entreprise au sens du paragraphe a) ou b), ou

d) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l’invention à un particulier ou une petite entreprise au sens du paragraphe c), et qui est au courant de la cession future d’un droit sur l’invention à une personne qui n’est ni un particulier ni une personne décrite dans le présent alinéa, ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant la cession d’un tel droit à cette dernière;

[71] Comme il en a déjà été fait mention, un accord de licence conclu le 27 août 1986 entre les demanderesse et Ethicon, une filiale de Johnson & Johnson, obligeait Ethicon à verser aux demanderesse la somme de 3 600 000 \$. Les demanderesse ne satisfaisaient donc plus, à cette date, à la définition de

they no longer qualified as either an “independent inventor” or a “small business concern”. Moreover, although I do not need to rely on the following finding, I also note that the licence to Ethicon was made subject to earlier licences granted by Palmaz to the United States Government (as evidenced by the letter dated October 31, 1985, from the Veterans’ Administration to Palmaz) and the University of Texas (letter dated August 8, 1985, from Charles B. Mullins to Palmaz). These licences were the result of Palmaz’ status as an employee of the United States Government and of the University of Texas. I entirely accept the defendant’s evidence and arguments in this regard. As such, Palmaz was not entitled to claim small entity status even earlier than the date of the execution of the licence agreement with Ethicon on August 27, 1986. Indeed, neither of these two entities (United States Government and the University of Texas) qualify as an “independent inventor” or a “small business concern.” Therefore, Palmaz was not entitled to claim small entity status when it filed its patent application in the United States on November 7, 1985. Accordingly, whether the filing date for the 1986 applications is November 6, 1986 or November 7, 1985, in both cases, Palmaz did not qualify as a small entity. Moreover, because of the licence agreement with Ethicon entered on August 27, 1986, it is clear that neither Palmaz or Schatz qualified as a small entity at the date of filing of the 1989 application (whether it is March 28, 1988 or March 23, 1989).

[72] I will nevertheless address the *Dutch Industries Ltd.*, decisions with respect to the proper date for determining small entity status. My reading of the Federal Court of Appeal decision and of the *Patent Act* and *Patent Rules* lead me to conclude that the date for determining small entity status should be the Canadian filing date.

[73] In *Dutch Industries Ltd.*, the issue was the effect of an applicant’s improper payment of reduced government fees as a “small entity.” The inventor filed a first patent application claiming entitlement to “small entity” status. Later, he transferred rights in this invention to Barton No-Till Inc. and Flexi-Coil Ltd., who did not qualify as a “small entity.” Thereafter, the inventor filed a second application, still claiming “small

«petite entité» puisqu’elles n’étaient plus un «inventeur indépendant» ou une «petite entreprise». Je relève en outre, bien que je ne me fonde pas sur cette observation, que la licence a été concédée à Ethicon sous réserve de licences antérieures octroyées par Palmaz au gouvernement des États-Unis (tel qu’il appert d’une lettre en date du 31 octobre 1985 envoyée à Palmaz par la Veterans’ Administration) et à l’Université du Texas (tel qu’il appert d’une lettre en date du 8 août 1985 envoyée à Palmaz par Charles B. Mullins). Ces licences découlaient du fait que Palmaz était un employé du gouvernement des États-Unis et de l’Université du Texas. J’accepte en totalité la preuve et les arguments de la défenderesse à cette égard. Il s’ensuit que même avant la signature de l’accord de licence avec Ethicon, le 27 août 1986, Palmaz ne pouvait se réclamer du statut de petite entité, car ni le gouvernement des États-Unis ni l’Université du Texas ne satisfont à la définition d’«inventeur indépendant» ou de «petite entreprise». Palmaz n’avait donc pas droit au statut de petite entité lorsqu’il a déposé sa demande de brevet aux États-Unis le 7 novembre 1985. Que la date des demandes de brevet de 1986 soit le 6 novembre 1986 ou le 7 novembre 1985, ne change rien, par conséquent, puisque Palmaz ne satisfaisait pas à la définition de petite entité. Par ailleurs, il est clair que ni Palmaz ni Schatz ne pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt de la demande de brevet de 1989 (qu’il s’agisse du 28 mars 1988 ou du 23 mars 1989) en raison de l’accord de licence du 27 août 1986 conclu avec Ethicon.

[72] Quoi qu’il en soit, je vais quand même examiner les effets de l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, sur la question de la date devant servir à la détermination du statut de petite entité. L’interprétation que je fais de la décision de la Cour d’appel fédérale et de la Loi et des *Règles sur les brevets* m’amène à conclure que cette date est celle du dépôt de la demande de brevet au Canada.

[73] L’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, aborde la question de l’effet qu’a le paiement, par un demandeur qui n’y a pas droit, de la taxe réduite consentie aux «petites entités». L’inventeur avait déposé une première demande de brevet en revendiquant le statut de «petite entité», puis il avait cédé ses droits dans l’invention à Barton No-Till Inc. et Flexi-Coil Ltd., lesquelles ne satisfaisaient pas à la définition de «petite entité». Par la

entity” status and continued to pay “small entity” maintenance fees for the patent that issued from the first application. Upon realizing the error, top-up fees were submitted to the Patent Office for the issued patent and the second application.

[74] In August 2001, the Federal Court—Trial Division invalidated the patent and ruled that the second application was permanently abandoned because the proper fees were submitted after the deadline for doing so under the *Patent Act* and *Patent Rules*. Notwithstanding that the top-up payments had been accepted by the Commissioner, the Court held that it was an improper exercise of the Commissioner’s discretion, and not within his jurisdiction. The decision was appealed to the Federal Court of Appeal, which confirmed that the acceptance of top-up payments by the Commissioner was not allowed by law (*Dutch Industries Ltd.*). However, the Court of Appeal reversed the decision of the Federal Court—Trial Division in part, holding that entity status is determined only once [at paragraph 46]; “when the patent regime is first engaged (generally, when submitting a patent application)” and that the applicant maintains that status in relation to that patent application and any resulting patent throughout its term. Leave to appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed with costs on December 11, 2003 [[2003] 3 S.C.R. vi].

[75] The plaintiffs submit that the date for the determination of whether an applicant meets the definition of small entity is when the patent regime is first engaged in any country and not only in Canada. They further contend that the date for determining small entity status is the “filing date” for the patent application. They rely upon the decision of the Federal Court of Canada in *Bayer AG v. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (F.C.T.D.), for their submission that the “filing date” under the *Patent Act* in effect prior to October 1, 1989, is the effective or priority filing date to which an applicant is entitled by virtue of Canada’s international treaty obligations, and not simply the actual filing date in

suite, l’inventeur avait déposé une deuxième demande de brevet, dans laquelle il se réclamait encore du statut de «petite entité», et il avait continué à acquitter la taxe périodique afférente au brevet délivré par suite de la première demande, suivant le barème d’une «petite entité». Lorsque l’erreur avait été découverte, des paiements complémentaires avaient été faits au Bureau des brevets à l’égard du brevet en cours et de la deuxième demande de brevet.

[74] Au mois d’août 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale a invalidé le brevet et statué que la deuxième demande avait été abandonnée parce que la taxe exigible avait été acquittée après la date limite prévue par la Loi et les *Règles sur les brevets*. La Cour a jugé que le commissaire avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire et qu’il avait outrepassé sa compétence en acceptant les paiements complémentaires. Cette décision a été portée en appel, et la Cour d’appel fédérale a confirmé que la Loi ne permettait pas au commissaire d’accepter des paiements complémentaires (*Dutch Industries Ltd.*). Toutefois, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance en partie et elle a statué que le statut de l’entité est établi une fois pour toute [au paragraphe 46] «lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet)» et que le demandeur de brevet conserve ce statut à l’égard de la demande de brevet et pendant la durée de tout brevet pouvant en découler. La Cour suprême du Canada a rejeté avec dépens la demande d’autorisation de pourvoi, le 11 décembre 2003 [[2003] 3 R.C.S. vi].

[75] Les demandresses soutiennent que la date en fonction de laquelle le statut de petite entité est déterminé est la date à laquelle le régime des brevets entre en jeu pour la première fois dans tout pays et pas seulement au Canada, ajoutant qu’il s’agit de la «date de dépôt» de la demande de brevet. Elles invoquent la décision *Bayer AG c. Apotex Inc.* (1998), 84 C.P.R. (3d) 23 (C.F. 1^{re} inst.) à l’appui de leur affirmation que, suivant la *Loi sur les brevets* en vigueur avant le 1^{er} octobre 1989, la date de dépôt est la date ou la date de priorité dont l’auteur de la demande peut se réclamer en application des obligations du Canada découlant des traités internationaux, et non la simple date du dépôt de

Canada. As such, they allege the correct dates for determining small entity status were the dates on which the plaintiffs filed the U.S. applications: on November 7, 1985, with respect to the '505 and '303 patents and on March 28, 1988, with respect to the '186 patent.

[76] The defendant submits that the date for determining small entity status should be the Canadian filing date. The defendant relies on the decision of the Federal Court of Appeal in *Pfizer Canada Inc. v. Canada (Attorney General)*, [2003] 4 F.C. 95 (C.A.), for their submission that the “filing date” on which the patent regime is first engaged should be the date on which the Canadian application was filed. In that case, the Federal Court of Appeal affirmed the decision of the Federal Court—Trial Division [[2003] 1 F.C. 423] and found that the “filing date” for the purposes of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* [SOR/93-133] was the date on which the Canadian patent application was filed, and not a priority date.

[77] That being said, in *Dutch Industries Ltd.*, in the absence of any mention of a temporal element in the definition of “small entity”, the Federal Court of Appeal stated at paragraph 46 that the date for determining small entity status was the date “when the patent regime is first engaged (generally, when submitting a patent application)”. In determining whether the respondents met the definition of “small entity”, the Federal Court of Appeal used the date on which the patent application was filed in Canada as the date on which the patent regime was first engaged. A brief review of the decisions of the Federal Court of Appeal and the Federal Court—Trial Division in *Dutch Industries Ltd.*, as well as CIPO [Canadian Intellectual Property Office]’s Canadian Patent Database do not reveal the existence of a priority filing date for the patents at issue in that case. However, I can find nothing in the decision in *Dutch Industries Ltd.*, which would suggest that the correct date for determining small entity status must be the “priority date”.

[78] Given the context of the scheme of the *Patent Act*, the *Patent Rules* and with regard to the intention of

la demande au Canada. Elles soutiennent donc que les dates devant servir à la détermination du statut de petite entité sont les dates de dépôt des demandes de brevet américaines, c’est-à-dire le 7 novembre 1985 pour ce qui est des brevets '505 et '303 et le 28 mars 1988 pour ce qui est du brevet '186.

[76] Pour la défenderesse, la date de référence relativement à la détermination du statut de petite entité est la date du dépôt de la demande de brevet au Canada. Soutenant que la «date de dépôt» à laquelle le régime des brevets entre en jeu pour la première fois est la date à laquelle la demande de brevet canadien est déposée, elle cite l’arrêt de la Cour d’appel fédérale *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)*, [2003] 4 C.F. 95 (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d’appel avait confirmé la décision de la Section de première instance [[2003] 1 C.F. 423] et statué que la «date de dépôt», en matière d’application du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* [DORS/93-133] était la date à laquelle la demande de brevet canadien était déposée et non une date de priorité.

[77] En outre, au paragraphe 46 de l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, la Cour d’appel a indiqué que la date à laquelle il convenait de déterminer l’existence du statut de petite entité était la date à laquelle «le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet)», en l’absence de toute indication de temps dans la définition de «petite entité». En examinant si les intimés satisfaisaient à la définition de «petite entité», la Cour fédérale a pris la date à laquelle la demande de brevet avait été déposée au Canada comme date à laquelle le régime des brevets était entré en jeu. Un bref examen des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Section de première instance citées dans *Dutch Industries Ltd.*, ainsi que de la base de données des brevets canadiens de l’OPIC [Office de la propriété intellectuelle du Canada] n’a pas permis de révéler l’existence d’une date de priorité pour le brevet en cause dans cette affaire. À mon avis, toutefois, rien dans la décision *Dutch Industries Ltd.*, ne donne à penser que la date à employer pour déterminer si un demandeur de brevet est une petite entité doit être la «date de priorité».

[78] Compte tenu du contexte du régime mis en place par la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* et de

Parliament, I conclude that the date for determining small entity status is the date on which the Canadian patent regime is engaged, i.e. the date on which the Canadian patent application is filed. However, even if I am incorrect, and the date on which small entity status is determined is the “priority date”, as discussed above, the plaintiffs were not entitled to claim small entity status on November 7, 1985, for the ‘303 and ‘505 patents due to the licences to the United States Government and the University of Texas, and were not entitled to claim small entity status on March 28, 1988, with respect to the ‘186 patent due to the aforementioned licences and the licence agreement with Ethicon.

[79] The proper approach to the interpretation of the provisions of the *Patent Act* must follow the principle stated in *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes* (4th ed., Toronto: Butterworths, 2002), at page 1, as follows:

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.

[80] This modern principle with respect to the interpretation of statutes, which focuses on a multi-dimensional approach to statutory interpretation, has been declared to be the preferred approach of the Supreme Court of Canada, and has been explicitly adopted by the Federal Court of Appeal (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21). See also *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, [2002] 2 S.C.R. 559; *Rooke v. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208 (F.C.A.); *Qu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 3 F.C. 3 (C.A.). Statutory interpretations should be justified in terms of their compliance with the legislative text, their promotion of legislative intent and their compliance with established legal norms.

[81] As noted by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*, there are no words in the definition of “small entity” that stipulate a date on which the facts are to be determined. In its analysis, the Federal Court of

l’intention du législateur, je conclus que la date servant à la détermination du statut de petite entité est la date à laquelle le régime canadien des brevets entre en jeu, c’est-à-dire la date à laquelle la demande de brevet canadien a été déposée. Même si cette conclusion est erronée et que la date de priorité soit la date de référence, comme il en a été question plus haut, les demanderesse ne pouvaient prétendre au statut de petite entité à l’égard des brevets ‘303 et ‘505, le 7 novembre 1985, à cause des licences concédées au gouvernement des États-Unis et à l’Université du Texas, et elles n’avaient pas droit non plus à ce statut à l’égard du brevet ‘186, le 28 mars 1988, à cause des licences susmentionnées et de l’accord de licence conclu avec Ethicon.

[79] Pour l’interprétation des dispositions de la *Loi sur les brevets*, il faut appliquer une méthode conforme au principe exposé dans l’ouvrage de *Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes* (4^e éd., Toronto: Butterworths, 2002), à la page 1:

[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.

[80] La Cour suprême du Canada a déclaré que ce principe moderne d’interprétation des lois, qui met l’accent sur une méthode multi-dimensionnelle, était la méthode d’interprétation à suivre, et la Cour d’appel fédérale l’a expressément adopté (*Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21). Voir également *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, [2002] 2 R.C.S. 559; *Rooke c. Canada*, [2003] 1 C.T.C. 208 (C.A.F.); *Qu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)*, [2002] 3 C.F. 3 (C.A.). L’interprétation de dispositions législatives doit rendre justice au texte de loi et aux normes juridiques établies et elle doit promouvoir l’intention du législateur.

[81] Comme la Cour d’appel fédérale l’a signalé dans *Dutch Industries Ltd.*, la définition de «petite entité» n’établit pas la date à laquelle les faits doivent être appréciés. Dans son analyse, la Cour a indiqué qu’en

Appeal determined that, in the absence of an express provision as to time, factual determinations as to qualification for small entity status must be made only once, as of the date on which the first fee relating to the applicant's status is payable (the date upon which the application for a patent is submitted). Accordingly, the first such date the applicant would have to pay a small entity fee to the Commissioner would be on the date on which it submitted its Canadian patent application.

[82] With respect to the question of legislative intent, at paragraph 30 of *Dutch Industries Ltd.*, the Federal Court of Appeal summarized the statutory objective in the small entity scheme as follows:

The fees payable under the *Patent Act* and *Patent Rules* are intended to defray part or all of the cost of the Patent Office. Fees are set at a lower scale for "small entities" to provide modest monetary relief to inventors that are presumed to be of limited means.

[83] The plaintiffs filed their Canadian patent applications on November 6, 1986 with respect to the '505 and '303 patents and on March 23, 1989, with respect to the '186 patent. At the time of each of their Canadian filings, due to the execution of the licence agreement with Ethicon in August 1986, the plaintiff [EGP] was no longer an inventor of limited means, and did not require the protections of the small entity scheme. Moreover, I can find nothing in the *Patent Act* or *Patent Rules* which would suggest that an applicant's small entity status should be determined at the time a patent application is filed in some other country (i.e. the priority date). Contrary to the submissions of the plaintiffs, this interpretation is not required by Canada's international treaty obligations (which require Canada to permit applicants to claim the benefit of a filing date in another country of the Union within the applicable period). It seems clear on this basis that the Canadian patent application fees for small entity should be determined at the time that the Canadian patent regime is engaged; generally when the Canadian patent application is filed.

[84] Moreover, it is clear that the applicants recognized their error in filing the applications as a small

l'absence de disposition indiquant expressément cette date, les conclusions de fait relatives au statut de petite entité doivent être formulées une fois pour toutes à la date d'exigibilité de la première taxe liée au statut du demandeur de brevet (la date à laquelle la demande de brevet est soumise). La première date à laquelle un demandeur doit verser au commissaire la taxe afférente à une petite entité serait donc la date à laquelle il soumet sa demande de brevet canadien.

[82] Relativement à l'intention du législateur, la Cour d'appel fédérale a résumé, au paragraphe 30 de *Dutch Industries Ltd.*, l'objet du régime applicable aux petites entités:

Les taxes exigibles en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d'un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allègement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités.

[83] Les demandes relatives aux brevets '505 et '303 ont été déposées le 6 novembre 1986 et la demande visant le brevet '186 a été soumise le 23 mars 1989. À ces dates, l'inventeur [EGP] avait cessé de disposer de moyens limités, par suite de l'accord de licence conclu avec Ethicon au mois d'août 1986, et il n'avait plus besoin de la protection offerte par le régime des petites entités. En outre, rien dans la Loi ou dans les *Règles sur les brevets* n'indique que le statut de petite entité doit être déterminé en fonction de la date du dépôt d'une demande de brevet dans un autre pays (c.-à-d. une date de priorité). Contrairement à ce que plaident les demanderesse, les obligations découlant de traités internationaux (obligeant le Canada à permettre aux demandeurs de brevet de se prévaloir, dans le délai prévu, de la date du dépôt antérieur d'une demande dans un autre pays de l'Union), n'exigent pas une telle interprétation. Il semble clair, sur ce fondement, que la taxe de dépôt exigible des petites entités demandant un brevet canadien est établie à la date où le régime canadien des brevets entre en jeu, généralement lors du dépôt de la demande.

[84] Il est évident, en outre, que les demandeurs de brevet ont reconnu qu'ils avaient erronément déclaré être

entity. On June 30, 1989, for the applications relating to the '505 and '303 patents, the agents for the applicants wrote to the Commissioner that "We are presently advised that the factual situation at the time of filing this application was such that the application was not entitled to small entity status." Similarly, on November 10, 1989, with respect to the applications for the '186 patent, the patent agents for the applicants advised the Commissioner that they were not entitled to small entity status. The agents for the applicants subsequently paid to the Commissioner, for each application, a sum equivalent to the difference between the small entity fee and the large entity fee.

[85] Based on the foregoing, it is clear that the date for determination of small entity status is the date when the patent regime is first engaged in Canada (i.e. the date on which the Canadian patent applications are filed). Accordingly, the date for determining small entity status for each of the applications is as follows: (1) for the '505 and '303 patents the date is November 6, 1986, and (2) for the '186 patent the date is March 23, 1989. Therefore, the plaintiffs incorrectly paid the filing fee for a small entity for each of the Canadian patent applications they filed on November 6, 1986, and March 23, 1989, and none of the applications were validly filed with the Commissioner.

WHAT IS THE EFFECT OF NOT HAVING PAID THE ENTIRE APPLICATION FEE AT THE DATE OF FILING?

[86] Section 34 of the applicable *Patent Rules* provides that an application is complete only when the requirements of section 32 of the *Patent Rules* have been complied with and the fees relating to the application (including fees for extra claim and for completion) have been paid. Rule 32 of the applicable *Patent Rules* provides as follows:

32. (1) The filing date of an application shall be the date when the prescribed fee for filing it has been paid and the following documents relating to it have been filed:

- (a) a petition executed by the applicant or a patent agent on his behalf;
- (b) a specification, including claims;

une petite entité. Relativement aux brevets '505 et '303, leurs agents de brevet ont écrit au commissaire, le 30 juin 1989 qu'ils venaient d'apprendre que [TRADUCTION] «les faits existant à la date du dépôt de la demande étaient tels que le statut de petite entité n'était pas applicable». Pareillement, les agents de brevet ont informé le commissaire, le 10 novembre 1989, que relativement au brevet '186 les demandeurs de brevet n'avaient pas droit au statut de petite entité. Les agents ont par la suite acquitté pour chaque demande un montant équivalant à la différence entre les montants de taxe exigibles d'une grande et d'une petite entité.

[85] Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la date servant à déterminer l'existence du statut de petite entité est la date à laquelle le régime des brevets entre en jeu au Canada (c.-à-d. la date de dépôt de la demande de brevet canadien). Voici donc la date en fonction de laquelle devait être déterminé le statut de petite entité à l'égard de chaque demande: 1) pour les brevets '505 et '303, le 6 novembre 1986 et 2) pour le brevet '186, le 23 mars 1989. Ce n'est donc pas la taxe de dépôt exigible d'une petite entité qui devait être payée à l'égard des demandes de brevet canadien déposées le 6 novembre 1986 et le 23 mars 1989, et aucune de ces demandes n'a été valablement déposée devant le commissaire.

QUELLES CONSÉQUENCES ENTRAÎNE LE PAIEMENT D'UNE TAXE DE DÉPÔT INSUFFISANTE LORS DU DÉPÔT?

[86] Suivant l'article 34 des *Règles sur les brevets* applicables, une demande est censée complète seulement lorsque les conditions de l'article 32 ont été remplies et lorsque les taxes relatives à la demande (y compris les taxes prescrites à l'égard des revendications supplémentaires et du complètement) ont été versées. Voici le texte de l'article 32:

32. (1) La date de dépôt attribuée à une demande sera celle à laquelle la taxe de dépôt prescrite aura été versée et à laquelle les pièces suivantes qui y ont trait auront été déposées:

- a) une pétition souscrite par le demandeur ou par un agent des brevets en son nom;
- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;

(c) any drawing referred to in the specification; and

(d) an abstract of the disclosure, which abstract may be inserted at the beginning of the specification.

(2) Where paragraphs 1(a) to (c) have been complied with in respect of an application, the application may, notwithstanding that the whole of that subsection has not been complied with, be given a filing date if the Commissioner is satisfied that it would be unjust not to do so, and in such case, the filing date given to the application shall be the day on which the said paragraphs 1(a) to (c) were complied.

[87] The plaintiffs submit that subsection 32(2) requires compliance only with paragraphs (a) to (c) of subsection 32(1), and that the section has been interpreted by the Commissioner to mean that a patent application can be given a filing date corresponding to the submission even where the filing fee is deficient. The plaintiffs rely upon the comments of Sharlow J.A. relating to statutory interpretation in *Dutch Industries Ltd.*, where she found that statutory interpretation resulting in a [paragraph 43] “disproportionate consequence” should not be favoured.

[88] I am not persuaded by the arguments of the plaintiffs. While subsection 32(2) of the *Patent Rules* has given the Commissioner the discretion to give an application a filing date where an abstract was not filed (the requirement contained in paragraph 32(1)(d)), the provision does not give the Commissioner the discretion to give an application a filing date where the prescribed fee has not been paid. The plaintiffs’ conclusion is not consonant with the ordinary or normal meaning of the words in the provision, nor is it the result of a proper approach to the interpretation of statutes, as stated above. Moreover, what is at issue in this case is whether the patent application was complete and validly filed with the Commissioner, rather than the filing date given to the application by the Commissioner.

[89] I am bound to follow the decisions made by this Court and the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.* Applying the same logic and reasoning to the facts of this case, the applicants’ failure to correctly pay the prescribed filing fee meant that each of the patent

c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif; et

d) un précis de la divulgation, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque les prescriptions contenues aux alinéas (1)a) à c) ont été suivies à l’égard d’une demande, on peut, même si les conditions que renferme ledit paragraphe n’ont pas toutes été remplies, attribuer une date de dépôt à ladite demande si le commissaire est convaincu qu’il serait injuste de ne pas le faire, et, dans un tel cas, la date de dépôt attribuée à la demande doit être celle où l’on s’est conformé aux alinéa (1)a) à c).

[87] Selon les demanderesse, le paragraphe 32(2) exige seulement que les conditions énoncées aux alinéas 32(1)a) à c) soient remplies, et le commissaire a interprété l’article 32 comme signifiant qu’une demande de brevet peut recevoir une date de dépôt correspondant à la date à laquelle elle a été soumise même lorsque la taxe de dépôt est insuffisante. Elles invoquent les commentaires que la juge Sharlow, de la Cour d’appel, a formulés dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, selon lesquels il ne faut pas privilégier une interprétation pouvant entraîner des [au paragraphe 43] «conséquences disproportionnées».

[88] Ces arguments ne me convainquent pas. Le paragraphe 32(2) des *Règles sur les brevets* confère au commissaire le pouvoir discrétionnaire d’attribuer une date de dépôt à une demande lorsque le précis de la divulgation n’a pas été soumis (l’exigence énoncée à l’alinéa 32(1)d)), mais non lorsque la taxe exigible n’a pas été payée. La conclusion des demanderesse n’est pas conforme au sens normal ou ordinaire des termes de la disposition pas plus qu’elle ne découle des principes applicables en matière d’interprétation des lois, tels qu’ils ont été énoncés plus haut. De plus, ce n’est pas la question de la date de dépôt attribuée aux demandes de brevet par le commissaire qui se pose en l’espèce, mais la question de savoir si les demandes de brevet étaient complètes et régulièrement déposées.

[89] Je suis lié par les décisions rendues par notre Cour et par la Cour d’appel dans l’affaire *Dutch Industries Ltd.* En appliquant la logique et le raisonnement de cet arrêt aux faits de la présente espèce, je conclus que le défaut des demandeurs de brevet

applications were incomplete, and were deemed abandoned 12 months after the filing of the application pursuant to subsection 30(1) of the *Patent Act* (i.e. November 6, 1987, for the '505 and '303 patents, and March 23, 1990, for the '186 patent). Furthermore, each of these applications became permanently abandoned pursuant to subsection 30(2) of the applicable *Patent Act* when the plaintiffs failed to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which they were deemed to have been abandoned (November 6, 1988, for the '505 and '303 patents, and March 23, 1991, for the '186 patent).

[90] On June 30, 1989, (well after November 6, 1988, when the patent applications were permanently abandoned), the agents for the applicants sought to top-up the application fee for the applications relating to the '505 and '303 patents. At no time did the applicants petition the Commissioner to reinstate the applications or pay the fees set forth in Schedule II of the applicable *Patent Rules* pertaining to the reinstatement of abandoned applications or for the completion of applications not completed on filing. Accordingly, the 1986 applications relating to the '505 and '303 patents were never completed and became permanently abandoned.

[91] On November 10, 1989, the agents for the applicants sought to top-up the application fee for the 1989 application relating to the '186 patent. In order to complete the application, the applicants were required to pay the whole of the prescribed filing fee for a large entity and the completion fee. Schedule II of the applicable *Patent Rules* provides for a fee of \$200 to be paid for completing an application not completed on its filing date. While the large entity fee was paid prior to March 23, 1990, the plaintiffs never paid a completion fee. Accordingly, the 1989 application was never completed and was deemed abandoned on March 23, 1990. In accordance with subsection 30(2) of the *Patent Act*, in the absence of a petition for reinstatement or the payment of the fee for reinstatement, the 1989 application relating to the '186 patent was permanently abandoned on March 23, 1991.

d'acquitter la taxe de dépôt exigible a fait en sorte que les demandes sont demeurées incomplètes et que, 12 mois après leur dépôt, elles ont été tenues pour abandonnées en application du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets* (c.-à-d. le 6 novembre 1987 pour les brevets '505 et '303, et le 23 mars 1990 pour le brevet '186). Qui plus est, chacune des demandes de brevet est devenue abandonnée de façon permanente en vertu du paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets* applicable, en raison du défaut des demanderesse de demander par pétition au commissaire le rétablissement des demandes de brevet dans le délai de 12 mois suivant la date où elles ont été tenues pour abandonnées (le 6 novembre 1988 pour les brevets '505 et '303, et le 23 mars 1991 pour le brevet '186).

[90] Le 30 juin 1989 (soit bien après le 6 novembre 1988, date de l'abandon permanent des demandes de brevet), les agents des demandeurs de brevet ont voulu corriger le paiement de la taxe de dépôt à l'égard des brevets '505 et '303. Les demandeurs de brevet n'ont jamais soumis de pétition visant le rétablissement des demandes ni payé les taxes afférentes au rétablissement des demandes abandonnées ou au complètement des demandes, qui étaient prévues à l'annexe II des *Règles sur les brevets* alors applicables. Par conséquent, les demandes de 1986, relatives aux brevets '505 et '303, n'ont jamais été complétées et leur abandon est devenu permanent.

[91] Le 10 novembre 1989, les agents des demandeurs de brevet ont voulu corriger le paiement de la taxe de dépôt à l'égard de la demande de 1989 relative au brevet '186. Pour compléter la demande de brevet, il fallait acquitter la totalité de la taxe afférente à une grande entité ainsi que la taxe de complètement. Suivant l'annexe II des *Règles sur les brevets* alors applicables, la taxe de complètement d'une demande était de 200 \$ pour les demandes non complétées à la date de dépôt. La taxe exigible d'une grande entité a été acquittée avant le 23 mars 1990, mais la taxe de complètement est demeurée impayée. Par conséquent, la demande de 1989 n'a jamais été complétée et, le 23 mars 1990, elle devait être tenue pour abandonnée. Conformément au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets*, l'abandon est devenu permanent le 23 mars 1991, parce qu'il n'y a eu ni pétition de rétablissement ni versement de la taxe de rétablissement.

[92] The plaintiffs submit that section 137 of the *Patent Rules* provides the Commissioner with a broad discretion to set procedure for the completion and the prosecution of an application where the procedure is not otherwise provided for in the *Patent Act* or the *Patent Rules*, and that this discretion extends to the discretion of the Commissioner to accept a payment of less than (i) the fee required upon the filing of an application, and (ii) any additional fees required (such as a completion fee or any reinstatement fees). Accordingly, they submit that the procedure for the payment of a correcting fee set forth in a bulletin issued by the Commissioner in 1985 (the “1985 Bulletin”) was within the power of the Commissioner.

[93] In *Dutch Industries Ltd.*, the Court found that section 157 of the *Patent Rules* [SOR/96-423] (which applies to applications filed between October 1, 1989, and September 30, 1996,) specifically removed the discretion of the Commissioner to extend deadlines for the payment of maintenance fees. The plaintiffs allege that there is no such removal of the powers granted to the Commissioner under sections 4, 40 and 77 of the *Patent Act* and section 137 of the *Patent Rules*. Accordingly, they rely upon this distinction for their allegation that the Commissioner was not only authorized to extend the deadline for the payment of fees, but that the Commissioner was authorized to waive a portion of the application fees and the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

[94] I find this submission to be without merit. In the absence of any provision to the contrary, I conclude that neither the *Patent Act* nor the *Patent Rules* grant the Commissioner the discretion to waive any portion of the filing fee. The Commissioner has the authority to extend deadlines pursuant to section 26 of the current *Patent Rules* [SOR/96-423]. However, the applicant must request the extension and pay the applicable extension fee before the deadline. This was not done in the present case. Even in the absence of provisions excluding the application of section 26 to the payment of application fees, I find (as did the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd.*) that the authority of the Commissioner to extend deadlines or to waive the payment of required fees, in whole or in part, is limited by any contrary provision in the *Patent Act* or the *Patent Rules*. Section

[92] Les demanderesse soutiennent que l’article 137 des *Règles sur les brevets* confère au commissaire un large pouvoir discrétionnaire dans l’établissement de la procédure applicable au complètement ou à la poursuite d’une demande de brevet lorsque la Loi ou les *Règles sur les brevets* sont silencieuses, pouvoir en vertu duquel il peut accepter le paiement d’un montant inférieur à celui i) de la taxe de dépôt et ii) de toute taxe supplémentaire (comme la taxe de complètement ou de rétablissement). La procédure relative au paiement de taxe correcteur, énoncée dans un bulletin publié en 1985 par le commissaire (le bulletin de 1985) relevait donc, selon elles, du pouvoir du commissaire.

[93] Dans *Dutch Industries Ltd.*, la Cour a jugé que l’article 157 des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] (qui s’applique aux demandes déposées entre le 1^{er} octobre 1989 et le 30 septembre 1996) enlève explicitement au commissaire le pouvoir de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Selon les demanderesse, les pouvoirs conférés aux articles 4, 40 et 77 de la *Loi sur les brevets* et à l’article 137 des *Règles sur les brevets* ne sont pas visés par l’article 157. Elles se fondent donc sur cette distinction pour affirmer que non seulement le commissaire était-il autorisé à proroger le délai de paiement des taxes, mais qu’il pouvait renoncer à une partie de la taxe de dépôt et à la totalité des taxes de complètement et de rétablissement.

[94] Cet argument ne résiste pas à l’analyse. En l’absence de toute disposition contraire, je suis d’avis que ni la Loi ni les *Règles sur les brevets* ne donnent au commissaire le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une partie de la taxe de dépôt. L’article 26 des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] actuelles permet certes au commissaire de proroger des délais, mais le demandeur de brevet doit solliciter la prorogation et verser les droits exigés, dans le délai imparti. Cela n’a pas été fait en l’espèce. Même si aucune disposition n’exclut l’application de l’article 26 au paiement de la taxe de dépôt, j’estime (comme la Cour d’appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd.*) que le pouvoir du commissaire de proroger des délais ou de renoncer au paiement total ou partiel de taxes réglementaires s’exerce sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou des *Règles sur les*

137 of the *Patent Rules* does not permit the Commissioner to make guidelines of general application, or to make rules or regulations or to issue any guidelines regarding the payment of any fees. As submitted by the defendant in this case, pursuant to section 12 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3] of the *Patent Act*, only the Governor in Council may make rules or regulations regarding the payment of any fees, including the time when and the manner in which those fees shall be paid. Accordingly, I conclude that there is no authority in the Commissioner to waive any portion of the fee payable upon filing an application, or to waive the payment of the completion and reinstatement fees in their entirety.

DOES SECTION 77 OF THE *PATENT ACT* CURE DEFECTS MADE IN THE PATENT APPLICATION?

[95] The plaintiffs submit that section 77 of the *Patent Act* (repealed by S.C. 1993, c. 15, s. 54) created a rebuttable presumption that upon issuance, a patent has been validly and properly issued. Section 77 provided that:

77. Every patent issued before, on or after August 1, 1935 shall be deemed to have been properly issued if all the conditions of the issue of a valid patent that may have been or shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied, but any provisions in force from time to time relating to the continued validity of patents after issue apply to all patents whenever granted.

[96] I find that section 77 of the *Patent Act* does not cure defects in a patent application. In my view, the plaintiffs' submission is without merit. As explained in the defendant's submissions, section 77 of the *Patent Act* was a transitional provision intended to ensure that changes in statutory requirements for obtaining a patent did not affect a previously issued patent. To give effect to the interpretation put forward by the plaintiffs would mean that patents, once issued, could never be invalidated. This is clearly not a valid interpretation of section 77 with regard to the intention of Parliament or with regard to the interpretation accorded to section 77 by the courts.

brevets. L'article 137 desdites règles ne permet pas au commissaire d'établir des lignes de conduite d'application générale, de prendre des règles ou règlements ou d'établir des lignes de conduite au sujet du paiement des taxes. Comme le fait valoir la défenderesse, c'est au seul gouverneur en conseil qu'il appartient, aux termes de l'article 12 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 3] de la *Loi sur les brevets*, de prendre des règles ou règlements régissant le paiement de taxes et, notamment, les délais ou les modalités de paiement de ces taxes. Je conclus donc que le commissaire ne jouit pas du pouvoir de renoncer à une partie de la taxe de dépôt ou à la totalité des taxes de complètement ou de rétablissement.

L'ARTICLE 77 DE LA *LOI SUR LES BREVETS* A-T-IL POUR EFFET DE CORRIGER LES VICES DES DEMANDES DE BREVET?

[95] Les demanderessees avancent que l'article 77 de la *Loi sur les brevets* (abrogé par L.C. 1993, ch. 15, art. 54) a créé une présomption réfutable de régularité et de validité du brevet délivré; voici le texte de cet article:

77. Tout brevet délivré avant ou après le 1^{er} août 1935, ou à cette date, est réputé avoir été régulièrement délivré si toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies. Toutefois, les dispositions en vigueur concernant la validité continue de brevets après leur délivrance s'appliquent à tous les brevets à quelque époque qu'ils aient été accordés.

[96] Je suis d'avis que l'article 77 n'a pas pour effet de corriger les vices d'une demande de brevet et que l'argument des demanderessees est mal fondé. Comme l'a expliqué la défenderesse dans son argumentation, l'article 77 était une disposition transitoire faisant en sorte que les modifications réglementaires apportées aux conditions d'obtention des brevets ne touchent pas les brevets déjà délivrés. Si l'on acceptait l'interprétation proposée par les demanderessees, il s'ensuivrait que les brevets, une fois délivrés, ne pourraient être invalidés. Cette interprétation de l'article 77 ne saurait manifestement être reçue, compte tenu de l'intention du législateur et de l'interprétation que les tribunaux ont faite de la disposition.

[97] Section 77 created only a presumption of validity, but this presumption is rebuttable (see *Giffin v. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (F.C.T.D.), at page 241; *Hoffmann-La Roche v. Canada (Minister of National Health and Welfare)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (F.C.T.D.); affirmed (2000), 9 C.P.R. (4th) 90 (F.C.A.)). Moreover, by failing to complete their patent applications pursuant to sections 32 and 34 of the *Patent Rules*, the plaintiffs failed to comply with the requirement in section 77 that “the conditions of the issue of a valid patent that may have been or shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied.” Accordingly, due to this failure to meet the condition set forth in section 77, the plaintiffs cannot be permitted to rely on the rebuttable presumption of validity offered by section 77.

WHAT IS THE EFFECT OF THE COMING INTO FORCE ON JANUARY 1, 2004 OF SECTION 3.1 OF THE *PATENT RULES*

[98] This last part of the present reasons addresses the effect of the coming into force on January 1, 2004 of certain amendments to the *Patent Rules* set out in SOR/2003-208. More particularly, the plaintiffs wish to rely on section 3.1 [as enacted by SOR/2003-208, s. 2] of the *Patent Rules* which reads as follows:

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

- (a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;
- (b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or
- (c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

[97] L'article 77 ne crée qu'une présomption de validité, laquelle est réfutable (voir *Giffin c. Canstar Sports Group Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 238 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 241; *Hoffmann-La Roche c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)* (1998), 85 C.P.R. (3d) 67 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 90 (C.A.F.)). En outre, comme les demandes de brevet ne sont pas conformes aux articles 32 et 34 des *Règles sur les brevets*, elles ne satisfont pas à l'exigence prévue à l'article 77 que «toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies» et, par conséquent, les demanderesse ne peuvent invoquer la présomption de validité énoncée dans cet article.

QUE LA ÉTÉ L'EFFET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 3.1 DES *RÈGLES SUR LES BREVETS* LE 1^{ER} JANVIER 2004?

[98] Cette dernière partie des motifs analyse les effets de l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2004, de modifications apportées aux *Règles sur les brevets* par DORS/2003-208. Les demanderesse invoquent, plus particulièrement, l'article 3.1 [édicte par DORS/2003-208, art. 2] des *Règles sur les brevets*, dont voici le texte:

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

- a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;
- b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;
- c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

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

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

[99] At the time section 3.1 was referred to this Court, it was not yet in force, and accordingly, the plaintiffs were asking this Court to defer the present decision so that they would have the opportunity to exercise their rights under section 3.1 of the *Patent Rules*. It appears that this particular aspect of the case has become largely academic since a stay of the proceedings was ordered in November 2003 for other reasons.

[100] That being said, I find that the amendments that came into force on January 1, 2004, do not affect the determination of the motion under reserve. The law applicable to the motion for summary judgment has never been in controversy between the parties. Since the applications for each of the impugned patents had filing dates prior to October 1, 1989, sections 78.1 [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3] and 78.2 [as enacted by S.C. 1993, c. 15, s. 55; 2001, c. 10, s. 3] of the current *Patent Act* dictate that the validity of these patents is to be judged in accordance with the provisions of the *Patent Act* as they read immediately before October 1, 1989. Furthermore, the *Patent Rules* applicable to determine whether the applications for the impugned patents were completed on filing, were those in effect prior to 1989.

[101] Anyhow, even if the new Rules could find application in the case at bar, section 3.1 does not allow the plaintiffs to avoid the legal consequences of the payment of the wrong fee or, in other words, the small entity filing fee for the impugned patents. As a regulation, section 3.1 is subordinated to its enabling statute, the *Patent Act*. The 12-month period specified for the completion of a patent application is contained in section 30 of the *Patent Act*, not the *Patent Rules*, and is not affected by changes to the *Patent Rules*. In other

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

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

[99] Lorsqu'il a été question de l'article 3.1 devant la Cour, celui-ci n'était pas encore en vigueur, et les demandresses ont prié la Cour de différer sa décision de façon à ce qu'elles puissent se prévaloir de la disposition. Cet aspect de l'instance a perdu une grande partie de son intérêt pratique puisqu'une suspension d'instance a été ordonnée au mois de novembre 2003 pour d'autres raisons.

[100] Cela dit, j'estime que les modifications entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004 n'ont pas d'effet sur l'issue de la requête prise en délibéré. En effet, le droit applicable pour statuer sur la requête en jugement sommaire ne fait pas l'objet d'une controverse entre les parties. Puisque la date de dépôt des demandes de chacun des brevets en cause est antérieure au 1^{er} octobre 1989, la validité des brevets doit être déterminée suivant les dispositions de la *Loi sur les brevets* qui étaient en vigueur immédiatement avant cette date, conformément aux articles 78.1 [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3] et 78.2 [édicte par L.C. 1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3]. En outre les *Règles sur les brevets* qui s'appliquent pour déterminer si les demandes de brevet déposées avaient été complétées sont celles qui étaient en vigueur avant 1989.

[101] Quoi qu'il en soit, même si les nouvelles règles étaient applicables en l'espèce, l'article 3.1 ne permet pas aux demandresses d'éviter les conséquences juridiques résultant d'une erreur dans le paiement de la taxe à l'égard des brevets en cause ou, autrement dit, du paiement erroné de la taxe de petite entité. L'article 3.1 étant une disposition réglementaire, elle est subordonnée à la loi habilitante, c'est-à-dire à la *Loi sur les brevets*. Ainsi, la modification des *Règles sur les brevets* n'a pas d'effet sur le délai de 12 mois pour compléter les

words, section 3.1 represents a change to the *Patent Rules*, but not to the *Patent Act* itself. In effect, section 3.1 does not purport to affect an applicant's statutory obligation under the *Patent Act* to complete its patent application within 12 months of the filing date. Therefore, contrary to what the plaintiffs submit, subsection 3.1(2) of the new Rules does not allow the patent applicant to evade its obligation under the *Patent Act*.

[102] Moreover, section 3.1 is not a remedial provision for the problem identified in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2002), 288 N.R. 14 (F.C.A.) decision regarding the Commissioner of Patent's acceptance of a "top-up" fee after the expiry of the time limit for paying particular fees. None of the regulatory documents associated with the new rules makes any mention of the *Dutch Industries* case. I believe that it would be highly unusual, if not unprecedented, for regulations to be amended to "fix a problem" without any mention of the purported problem in any of the documents leading up to and accompanying the regulations and while the judicial decision giving rise to the purported problem was still before the courts. Section 3.1 is intended to permit an applicant or patentee who unsuccessfully attempts to pay a prescribed fee to correct that incorrect fee payment upon notice from the Commissioner, provided that an additional late payment fee is paid. The amendments are simply a series of administrative, housekeeping amendments with respect to fee changes.

[103] On another note, section 3.1 does not purport to retroactively resurrect patents already deemed abandoned by section 30 of the *Patent Act*. Section 3.1 is not construed to have retroactive effect to resurrect patents already deemed permanently abandoned under section 30 of the *Patent Act*. In fact, legislation is presumed to apply to future acts and conditions. In other words, statutes are not to be construed as having retroactive operation unless such a construction is expressly set out in the statute or is required as a necessary implication of the language used (*Gustavson*

demandes de brevet prévu à l'article 30 de la *Loi sur les brevets*, et non aux Règles. Autrement dit, l'article 3.1 constitue une modification des *Règles sur les brevets*, non de la *Loi sur les brevets*. Effectivement, l'article 3.1 n'a pas pour objet de modifier l'obligation que la *Loi sur les brevets* impose aux demandeurs de brevet de compléter leur demande dans les 12 mois suivant leur dépôt. Contrairement à ce qu'avancent les demanderes, le nouveau paragraphe 3.1(2) des *Règles sur les brevets* ne permet pas aux demandeurs de brevet de se dérober aux obligations prévues par la *Loi sur les brevets*.

[102] J'ajouterai que l'article 3.1 n'est pas une disposition visant à remédier au problème relevé dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2002), 288 N.R. 14 (C.A.F.), concernant l'acceptation par le commissaire d'un versement correctif après l'expiration du délai applicable au paiement de la taxe en question. Aucun des documents se rapportant aux nouvelles règles ne mentionne l'affaire *Dutch Industries*. Or il serait très inhabituel, pour ne pas dire sans précédent, que des modifications réglementaires visant à «corriger un problème» soient adoptées sans qu'il soit fait mention du problème dans les documents précédant et accompagnant les nouvelles dispositions et pendant que la décision judiciaire à l'origine du problème est encore pendante devant les tribunaux. L'objet de l'article 3.1 est de permettre à un demandeur ou un titulaire de brevet qui tente sans succès d'acquitter la taxe prescrite de se reprendre à la suite d'un avis du commissaire, à la condition qu'il verse une surtaxe pour paiement en souffrance. Les nouvelles dispositions n'étaient que des modifications d'ordre administratif connexes à des changements de tarif.

[103] Par ailleurs, l'article 3.1 n'a pas pour effet de ressusciter rétroactivement des demandes de brevet déjà tenues pour abandonnées et ne peut être interprété comme ressuscitant rétroactivement des demandes de brevet dont l'abandon est réputé permanent en application de l'article 30 de la *Loi sur les brevets*. En fait, les lois sont présumées s'appliquer pour l'avenir. Autrement dit, elles ne doivent pas être interprétées comme rétroactives à moins qu'elles ne comportent des dispositions énonçant explicitement leur portée rétroactive ou exigeant implicitement une telle

Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue, [1977] 1 S.C.R. 271). There must be sufficient indication that the legislation is meant to apply not only to ongoing and future acts but also to past acts which is not the case here (*Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49 (C.A.), at paragraph 19).

[104] Moreover, I find that the applicants for the impugned patents never made a “clear, but unsuccessful attempt” to pay the fees that the defendant’s summary judgment motion asserts were deficient. The Regulatory Impact Analysis Statement published along with the amendments to the *Patent Rules* on June 18, 2003 gives one example of a “clear but unsuccessful attempt” to pay a fee. That example, found at *C. Gaz.* 2003.II.1659, is the payment of an incorrect fee by miscalculating an exchange rate. The present situation is completely different. Section 3.1 allows the patent applicant to correct an inadvertent error in connection with the payment of the fee but does not allow the patent applicant to correct an error related to the fee itself, especially when the error is due to a bad assumption or a deliberate improper claim to small entity status.

CONCLUSION

[105] In accordance with the analysis above, an application is not completed until the fee for filing an application is paid in full. If the application fee is not paid in full at the time of filing the application, a completion fee must be paid. If the application fee and the completion fee are not paid in full before the end of the 12-month period set forth in subsection 30(1) of the *Patent Act*, the patent application is deemed abandoned. Furthermore, incomplete patent applications become permanently abandoned pursuant to subsection 30(2) of the *Patent Act* if the applicants fail to petition the Commissioner to reinstate the applications within 12 months after the date on which it was deemed to have been abandoned. At this point, applicants must pay the full fee for filing an application, a completion fee and a reinstatement fee. By failing to comply with the following sequence of required actions, the applicants

interprétation (*Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national*, [1977] 1 R.C.S. 271). Il doit y avoir une indication suffisante de l’intention du législateur que la loi s’applique non seulement à des faits en cours et à venir, mais également à des faits passés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (*Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49 (C.A.), au paragraphe 19).

[104] J’estime de plus que les demandeurs des brevets en cause n’ont jamais fait de «tentative manifeste mais infructueuse» pour verser la taxe présentée comme insuffisante dans la requête en jugement sommaire de la défenderesse. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait la publication des modifications apportées aux *Règles sur les brevets*, le 18 juin 2003, donne un exemple de «tentative manifeste mais infructueuse» de verser une taxe, *Gaz. C.* 2003.II.1659. Il s’agit du paiement d’un montant de taxe incorrect par suite d’une erreur dans le calcul d’un taux de change. La présente situation est tout à fait différente. L’article 3.1 permet au demandeur de brevet de corriger une erreur commise par inadvertance relativement au paiement de la taxe, mais non une erreur se rapportant à la taxe elle-même, en particulier lorsqu’elle découle d’une hypothèse erronée ou d’une revendication sciemment irrégulière du statut de petite entité.

CONCLUSION

[105] Conformément à l’analyse précédente, une demande de brevet n’est complétée que lorsque la taxe de dépôt est acquittée en entier. Si la taxe n’est pas versée en totalité lors du dépôt de la demande, une taxe de complètement est exigible. Lorsque ni la taxe de dépôt ni la taxe de complètement ne sont acquittées en totalité avant l’expiration du délai de 12 mois prévu au paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, la demande de brevet est tenue pour abandonnée. De plus, l’abandon d’une demande de brevet incomplète devient permanent, conformément au paragraphe 30(2) de la *Loi sur les brevets*, si le demandeur ne soumet pas de pétition de rétablissement au commissaire dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle a été tenue pour abandonnée. Le demandeur doit alors acquitter la totalité de la taxe de dépôt, la taxe de complètement et la taxe de rétablissement. En ne se conformant pas à cette série de modalités,

permanently abandoned each of the applications for the patents in suit, and, as such, each of the patents were invalid at the time of filing.

[106] For the reasons stated above and for the additional reasons pleaded by the defendant in the alternative, an order shall issue below granting this motion for summary judgment, dismissing all claims in this action that are founded on the patents in suit and declaring that the patents in suit are invalid, void and of no force or effect.

[107] As indicated at the close of the hearing, the Court will make no order at this time as to costs. Accordingly, parties are directed to serve and file their submissions on costs and any request for further directions in this regard within 45 days of the present decision.

ORDER

THIS COURT ORDERS:

1. The motion for summary judgment brought forward by the defendant is granted.
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 or effect.
4. There will be no determination at this time as to costs. Parties are directed to serve and file their submissions on costs and any request for further directions in this regard within 45 days of the present order.

les demandeurs des brevets en cause ont abandonné de façon permanente chacune de leurs demandes et, par conséquent, chacun des brevets était invalide à compter de la date de dépôt.

[106] Pour ces motifs et pour les motifs supplémentaires invoqués subsidiairement par la défenderesse, je rendrai une ordonnance accueillant la présente requête en jugement sommaire, rejetant toutes les prétentions des demanderesse fondées sur les brevets en cause et déclarant que lesdits brevets sont invalides, nuls et de nul effet.

[107] Comme je l'ai indiqué à la fin de l'instruction, la Cour ne statuera pas tout de suite sur les dépens. Les parties devront signifier et déposer leurs observations concernant les dépens ainsi que toute demande de directives à ce sujet dans les 45 jours suivant la présente décision.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:

1. La requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie.
2. Toutes les prétentions des demanderesse 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. Il ne sera pas statué immédiatement sur les dépens. Les parties devront signifier et déposer leurs observations concernant les dépens ainsi que toute demande de directives à ce sujet dans les 45 jours suivant la présente décision.

APPENDIX A

ANNEXE A

These are the relevant provisions cited within the present reasons for order.

Voici le texte des dispositions pertinentes citées dans les motifs de la présente ordonnance.

Relevant transitional provision (found in the current *Patent Act*)

Dispositions transitoires pertinentes (de la *Loi sur les brevets* actuelle)

78.2 (1) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1 and 45 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1^{er} octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

(2) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued on or after that date on the basis of an application filed before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1, 45, 46 and 48.1 to 48.5 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

(3) The provisions of this Act that apply as provided in subsections (1) and (2) shall be read subject to any amendments to this Act, other than the amendments that came into force on October 1, 1989 or October 1, 1996.

(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1^{er} octobre 1989 et le 1^{er} octobre 1996.

Relevant sections of the *Patent Act* as they were before October 1, 1989.

Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* antérieures au 1^{er} octobre 1989.

4. (1) The Governor in Council may appoint a Commissioner of Patents who shall, under the direction of the Minister, exercise the powers and perform the duties conferred and imposed on that officer by or pursuant to this Act.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

(2) The Commissioner shall receive all applications, fees, papers, documents and models for patents, shall perform and do all acts and things requisite for the granting and issuing of patents of invention, shall have the charge and custody of the books, records, papers, models, machines and other things belonging to the Patent Office and shall have, for the purposes of this Act, all the powers that are or may be given by the *Inquiries Act* to a commissioner appointed under Part II of that Act.

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes, pièces écrites, documents et modèles pour brevets, fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pièces écrites, modèles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l'application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la *Loi sur les enquêtes* à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

(3) The Commissioner holds office during pleasure and shall be paid such annual salary as may be determined by the Governor in Council.

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

(4) The Commissioner may, after consultation with the Minister, delegate to any person he deems qualified any of his

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu'il estime compétente les

powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection.

(5) Any decision under this Act of a person authorized to make the decision pursuant to subsection (4) may be appealed in the like manner and subject to the like conditions as a decision of the Commissioner under this Act.

...

12. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may make such rules and regulations as may be deemed expedient

(a) for carrying into effect the objects of this Act or for ensuring the due administration thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office;

(b) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country; and

(c) in particular, but without restricting the generality of the foregoing, with respect to the following matters:

- (i) the form and contents of applications for patents,
- (ii) the form of the Register of Patents and the indexes thereto,
- (iii) the registration of assignments, transmissions, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent,
- (iv) the form and contents of any certificate issued pursuant to the terms of this Act,
- (v) the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this section, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office, and
- (vi) the payment of any fees prescribed by any rule or regulation made pursuant to this section, including the time when and the manner in which those fees shall be paid and the circumstances in which fees previously paid may be refunded in whole or in part.

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

pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

(5) Il peut être interjeté appel d'une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d'une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.

[. . .]

12. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut établir les règles et prendre les règlements jugés utiles:

a) pour rendre exécutoire les objets de la présente loi, ou pour en assurer l'application régulière par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

b) pour rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, arrangement ou engagement qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

c) notamment sur les matières suivantes:

- (i) la forme et la teneur des demandes de brevets,
- (ii) la forme du registre des brevets et de ses index,
- (iii) l'enregistrement des cessions, transmissions, licences, renonciations, jugements ou autres documents relatifs à un brevet,
- (iv) la forme et la teneur de tout certificat délivré conformément aux termes de la présente loi,
- (v) les taxes qui peuvent être imposées relativement à la production de demandes de brevets ou à d'autres formalités remplies en vertu de la présente loi ou en vertu d'une règle ou d'un règlement pris en conformité avec le présent article, ou relativement à des services ou à l'utilisation d'installations qui y sont prévus par le commissaire ou par toute personne employée au Bureau des brevets,
- (vi) le paiement de toutes taxes prescrites par une règle ou un règlement pris en conformité avec le présent article, y compris le moment auquel et la manière selon laquelle de telles taxes doivent être payées ainsi que les circonstances dans lesquelles de telles taxes antérieurement payées peuvent être remboursées en tout ou partie.

(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.

[R.S.C., 1985, c. P-4, s. 12 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 3)]

12. (1) The Governor in Council may make rules or regulations

- (a) respecting the form and contents of applications for patents;
- (b) respecting the form of the Register of Patents and of the indexes thereto;
- (c) respecting the registration of assignments, transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent;
- (d) respecting the form and contents of any certificate issued pursuant to this Act;
- (e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this Act, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office;
- (f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent;
- (g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;
- (h) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country;
- (i) notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970;
- (j) respecting the entry on, the maintenance of and the removal from the register of patent agents of the names of persons and firms, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled by a person or firm before the name of the person or firm is entered thereon and to maintain the name of the person or firm on the register;
- (k) prescribing any other matter that by any provision of this Act is to be prescribed; and
- (l) generally, for carrying into effect the objects and purposes of this Act or for ensuring the due administration

[L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 3)]

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement:

- a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;
- b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;
- c) prévoir l'enregistrement de tous les documents—cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres—relatifs à un brevet;
- d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;
- e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d'application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l'utilisation d'installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
- f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;
- g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
- h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;
- i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevet fait à Washington le 19 juin 1970;
- j) prévoir l'inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d'entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;
- k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
- l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou pour en assurer la mise en œuvre par le

thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office.

commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

...

[. . .]

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'auteur de toute invention ou le représentant légal de l'auteur d'une invention peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi, le «dépôt de la demande» et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention qui n'était pas:

(a) not known or used by any other person before he invented it,

a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite;

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada,

c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts, in this Act termed the filing of the application, and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention.

(2) Any inventor or legal representative of an inventor who applies in Canada for a patent for an invention for which application for patent has been made in any other country by that inventor or his legal representative before the filing of the application in Canada is not entitled to obtain in Canada a patent for that invention unless his application in Canada is filed, either

(2) Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée:

(a) before issue of any patent to that inventor or his legal representative for the same invention in any other country, or

a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;

(b) if a patent has issued in any other country, within twelve months after the filing of the first application by that inventor or his legal representative for a patent for that invention in any other country.

b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un autre délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

(3) Il ne peut être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

28. (1) An application for a patent filed in Canada by any person entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party who has, or whose agent or other legal representative has, previously regularly filed an application for a patent for the

28. (1) Une demande de brevet, déposée au Canada par toute personne ayant le droit d'être protégée aux termes d'un traité ou d'une convention se rapportant aux brevets et auquel ou à laquelle le Canada est partie, qui a, elle-même ou par son agent ou autre représentant légal, antérieurement déposé de

same invention in any other country that by treaty, convention or law affords similar privilege to citizens of Canada, has the same force and effect as the same application would have if filed in Canada on the date on which the application for a patent for the same invention was first filed in that other country, if the application in Canada is filed within twelve months after the earliest date on which any such application was filed in that other country.

(2) No patent shall be granted on an application for a patent for an invention that had been patented or described in a patent or publication printed in Canada or any other country more than two years before the date of the actual filing of the application in Canada, or had been in public use or on sale in Canada for more than two years prior to that filing.

...

30. (1) Each application for a patent shall be completed within twelve months after the filing of the application, and in default thereof, or on failure of the applicant to prosecute the application within six months after any examiner, appointed pursuant to section 6, has taken action thereon of which notice has been given to the applicant, the application shall be deemed to have been abandoned.

(2) An abandoned application may be reinstated on petition presented to the Commissioner within twelve months after the date on which it was deemed to have been abandoned, and on payment of the prescribed fee, if the petitioner satisfies the Commissioner that the failure to complete or prosecute the application within the time specified was not reasonably avoidable.

(3) An application reinstated under subsection (2) shall retain its original filing date.

...

40. Whenever the Commissioner is satisfied that an applicant is not by law entitled to be granted a patent, he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify the applicant of the refusal and of the ground or reason therefor.

...

53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be

façon régulière une demande de brevet couvrant la même invention dans un autre pays qui, par traité, convention ou législation, procure un privilège similaire aux citoyens du Canada, a la même force et le même effet qu'aurait la même demande si elle avait été déposée au Canada à la date où la demande de brevet pour la même invention a été en premier lieu déposée dans cet autre pays, si la demande au Canada est déposée dans un délai de douze mois à compter de la date la plus éloignée à laquelle une telle demande a été déposée dans cet autre pays.

(2) Aucun brevet ne peut être accordé sur une demande de brevet pour une invention qui a été brevetée ou décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans un autre pays, plus de deux ans avant la date du dépôt réel de la demande au Canada, ou qui a été d'un usage public ou en vente au Canada depuis plus de deux ans avant ce dépôt.

[...]

30. (1) Chaque demande de brevet doit être complétée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande, à défaut de quoi, ou sur manquement du demandeur de poursuivre sa demande dans les six mois qui suivent toute action que l'examineur, nommé conformément à l'article 6, a prise concernant la demande et dont avis a été donné au demandeur, une telle demande est tenue pour avoir été abandonnée.

(2) Une demande peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle cette demande a été tenue pour abandonnée, et contre paiement de la taxe réglementaire, si le pétitionnaire démontre à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai spécifié n'était pas raisonnablement évitable.

(3) Une demande ainsi rétablie garde la date de son dépôt original.

[...]

40. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

[...]

53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour

made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

(3) Two office copies of the judgment rendered under subsection (1) shall be furnished to the Patent Office by the patentee, one of which shall be registered and remain of record in the Office and the other attached to the patent and made a part of it by a reference thereto.

...

59. The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the Court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

60. (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person.

(2) Where any person has reasonable cause to believe that any process used or proposed to be used or any article made, used or sold or proposed to be made, used or sold by him might be alleged by any patentee to constitute an infringement of an exclusive property or privilege granted thereby, he may bring an action in the Federal Court against the patentee for a declaration that the process or article does not or would not constitute an infringement of the exclusive property or privilege.

(3) With the exception of the Attorney General of Canada or the attorney general of a province, the plaintiff in any action under this section shall, before proceeding therein, give security for the costs of the patentee in such sum as the Federal Court may direct, but a defendant in any action for the infringement of a patent is entitled to obtain a declaration under this section without being required to furnish any security.

...

77. Every patent issued before, on or after August 1, 1935 shall be deemed to have been properly issued if all the conditions of the issue of a valid patent that may have been or

démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l'autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d'un renvoi.

[. . .]

59. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

60. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé.

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu'un procédé employé ou dont l'emploi est projeté, ou qu'un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l'emploi ou la vente par elle, pourrait, d'après l'allégation d'un breveté, constituer une violation d'un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d'obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

(3) À l'exception du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province, le plaignant dans une action exercée sous l'autorité du présent article fournit, avant de s'y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

[. . .]

77. Tout brevet délivré avant ou après le 1^{er} août 1935, ou à cette date, est réputé avoir été régulièrement délivré si toutes les conditions de la délivrance d'un brevet valide qui ont pu

shall be in force, either at the date of the application therefor or at the date of the issue thereof, have been satisfied, but any provisions in force from time to time relating to the continued validity of patents after issue apply to all patents whenever granted.

Relevant sections of the *Patent Act* after October 1, 1989

12. (1) The Governor in Council may make rules or regulations

(a) respecting the form and contents of applications for patents;

(b) respecting the form of the Register of Patents and of the indexes thereto;

(c) respecting the registration of assignments, transmissions, disclaimers, judgments or other documents relating to any patent;

(d) respecting the form and contents of any certificate issued pursuant to this Act;

(e) prescribing the fees or the manner of determining the fees that may be charged in respect of the filing of applications for patents or the taking of other proceedings under this Act or under any rule or regulation made pursuant to this Act, or in respect of any services or the use of any facilities provided thereunder by the Commissioner or any person employed in the Patent Office;

(f) prescribing the fees or the manner of determining the fees that shall be paid to maintain in effect an application for a patent or to maintain the rights accorded by a patent;

(g) respecting the payment of any prescribed fees including the time when and the manner in which such fees shall be paid, the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;

(h) for carrying into effect the terms of any treaty, convention, arrangement or engagement that subsists between Canada and any other country;

(i) notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty at Washington on June 19, 1970;

(j) respecting the entry on, the maintenance of and the removal from the register of patent agents of the names of persons and firms, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled by a person or firm before the name of the person or firm is entered

être ou seront en vigueur, soit à la date de la demande du brevet, soit à la date de sa délivrance, ont été remplies. Toutefois, les dispositions en vigueur concernant la validité continue de brevets après leur délivrance s'appliquent à tous les brevets à quelque époque qu'ils aient été accordés.

Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* postérieures au 1^{er} octobre 1989.

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement:

a) prévoir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prévoir l'enregistrement de tous documents—cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres—relatifs à un brevet;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d'application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l'utilisation d'installation qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevet fait à Washington le 19 juin 1970;

j) prévoir l'inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d'entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

thereon and to maintain the name of the person or firm on the register;

[. . .]

(k) prescribing any other matter that by any provision of this Act is to be prescribed; and

k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

(l) generally, for carrying into effect the objects and purposes of this Act or for ensuring the due administration thereof by the Commissioner and other officers and employees of the Patent Office.

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou pour en assurer la mise en œuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets;

. . .

[. . .]

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts (in this Act termed the filling of the application) and on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to the applicant an exclusive property in the invention unless

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'inventeur ou son représentant légal peut, sur présentation au commissaire d'une pétition circonstanciée—appelée dans la présente loi «dépôt de la demande»—et à condition de satisfaire aux autres obligations de cette loi, se faire délivrer un brevet lui donnant la propriété exclusive de l'invention en cause, sauf dans les cas suivants:

(a) in the case of an application to which section 28 applies,

a) s'agissant d'une demande visée par l'article 28, sa date de priorité est postérieure:

(i) an application for a patent describing the same invention was filed in Canada by any other person before the priority date of the application, or

(i) soit à la date de dépôt au Canada par toute autre personne d'une autre demande de brevet décrivant la même invention,

(ii) an application for a patent describing the same invention and to which section 28 applies is filed in Canada by any other person at any time and the priority date of that application precedes the priority date of the application;

(ii) soit à la date de priorité d'une autre demande de brevet décrivant la même invention et également visée par l'article 28 et déposée au Canada par tout autre personne à un moment quelconque;

(b) in the case of any other application,

b) s'agissant d'une demande non visée par l'article 28:

(i) an application for a patent describing the same invention was filed in Canada by any other person before the filing of the application, or

(i) ou bien, avant la date de son dépôt, une autre demande de brevet décrivant la même invention est déposée au Canada par toute autre personne,

(ii) an application for a patent describing the same invention and to which section 28 applies is filed in Canada by any other person after the filing of the application and the priority date of that application precedes the date of filing of the application;

(ii) ou bien la date de son dépôt est antérieure à celle du dépôt au Canada par toute autre personne d'une autre demande de brevet, visée par l'article 28, décrivant la même invention mais postérieure à la date de priorité de cette dernière demande;

(c) the invention was, before the date of filing of the application or before the priority date of the application, if any, disclosed by a person other than a person referred to in paragraph (d) in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere; or

c) avant le dépôt de la demande ou avant la date de priorité de celle-ci, l'invention a, de la part d'une personne non visée à l'alinéa d), fait l'objet d'une communication qui l'a rendue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(d) the invention was, more than one year before the date of filing of the application, disclosed by the applicant or by a person who obtained knowledge of the invention, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that it became available to the public in Canada or elsewhere.

d) plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, l'invention a fait l'objet de la part du demandeur, ou d'un tiers ayant eu l'information à cet égard de façon directe ou autrement, d'une communication qui l'a rendue accessible au public au Canada ou ailleurs.

(1.1) Any inventor or legal representative of an inventor of an invention may, within twelve months after the filing of an application for a patent for the invention, file a second application for a patent describing the same invention.

(1.2) A second application for a patent that is filed in accordance with subsection (1.1) shall, for the purposes of this Act, be deemed to have been filed on the date the first application was filed if, on the date of filing of the second application, the first application

- (a) has not been withdrawn, abandoned or refused;
- (b) has not been opened to the inspection of the public under section 10; and
- (c) has not served as a basis for claiming a right of priority in any other country.

(1.3) Subsection (1.2) does not apply in respect of a second application for a patent unless the applicant, within six months of the filing of that application, claims the protection afforded by that subsection and informs the Commissioner of the filing date and number of the first application.

(1.4) Where a second application for a patent is filed in accordance with subsection (1.1), the first application shall, for the purpose of this Act, be deemed to have been withdrawn on the day immediately after the date of filing of the second application.

(1.5) For the purposes of subsection (1), when an application is filed or is deemed to have been filed on the date on which another application describing the same invention is filed or deemed to have been filed, each application shall be examined and a patent shall be allowed to issue without regard to the existence of the other application.

(1.6) For the purposes of subsection (1), an application that is withdrawn before it is open to the inspection of the public under section 10, shall be deemed never to have been filed.

(2) Any inventor or legal representative of an inventor who applies in Canada for a patent for an invention for which application for patent has been made in any other country by that inventor or his legal representative before the filing of the application in Canada is not entitled to obtain in Canada a patent for that invention unless his application in Canada is filed, either

- (a) before issue of any patent to that inventor or his legal representative for the same invention in any other country, or
- (b) if a patent has issued in any other country, within twelve months after the filing of the first application by that inventor or his legal representative for patent for that invention in any other country.

(1.1) L'inventeur ou son représentant légal peut, dans les douze mois suivant le dépôt d'une demande de brevet pour l'invention, déposer une deuxième demande qui décrit la même invention.

(1.2) Cette deuxième demande est présumée, pour l'application de la présente loi, avoir été déposée à la date du dépôt de la première demande si celle-ci remplit, à la date du dépôt de la deuxième demande, les conditions suivantes:

- a) elle n'a pas été retirée, abandonnée ou refusée;
- b) elle n'est pas devenue accessible pour consultation sous le régime de l'article 10;
- c) elle n'a pas été invoquée pour réclamer un droit de priorité dans tout autre pays.

(1.3) Le paragraphe (1.2) n'est pas applicable à l'égard d'une deuxième demande de brevet, sauf si le demandeur, dans les six mois du dépôt de celle-ci, réclame la protection prévue à ce paragraphe et avise le commissaire de la date du dépôt et du numéro de la première demande.

(1.4) Dans le cas du dépôt d'une deuxième demande conformément au paragraphe (1.1), la première demande est présumée, pour l'application de la présente loi, avoir été retirée le lendemain de ce dépôt.

(1.5) Pour l'application du paragraphe (1), en cas de simultanéité, réelle ou présumée, du dépôt de demandes décrivant la même invention, chaque demande est examinée et un brevet est accordé sans égard à l'autre demande.

(1.6) Pour l'application du paragraphe (1), la demande retirée avant d'être devenue accessible au titre de l'article 10 est réputée n'avoir jamais été déposée.

(2) Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée:

- a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;
- b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

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

28. (1) Subject to subsection (2), an application for a patent for invention filed in Canada by any person entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed an application for a patent describing the same invention in any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada, has the same force and effect as the same application would have if filed in Canada on the date on which such an application was first filed by that person or by the agent, legal representative or predecessor in title of that person in any other country, if the application in Canada is filed within twelve months after that date.

(2) subsection (1) does not apply in respect of an application for a patent for an invention filed in Canada unless the applicant, within six months of the filing of the application, claims the protection afforded by that subsection and informs the Commissioner, in the manner prescribed, of the country of filing, the filing date and the number of each application on which the applicant bases the claim.

(3) Where a person or the agent, legal representative or predecessor in title of that person has, at the time an application for a patent is filed in Canada, previously regularly filed two applications for a patent describing the same invention in a country referred to in subsection (1), the second of those applications to be filed in that country shall, for the purposes of that subsection, be deemed to be the application that was first filed by that person or the agent, legal representative or predecessor in title of that person in that country if, on the date of filing of the second application, the first application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been opened to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority in any country including Canada.

(4) Multiple priorities may be claimed in respect of one patent application notwithstanding the fact that the priorities are based on patent applications filed in different countries and may be claimed for any one claim in a patent application but, where multiple priorities are claimed, the time limit set out in subsection (1) shall run from the earliest date of priority.

(5) If one or more priorities are claimed in respect of a patent application, the right of priority shall apply only in

(3) Il ne peut être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

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.

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de brevet d'invention déposée au Canada par quiconque dont les droits sont protégés par un traité ou une convention relatifs aux brevets auquel ou à laquelle le Canada est partie et qui a personnellement ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit a déposé selon les règles une demande de brevet décrivant la même invention dans un autre pays qui par traité, convention ou loi accorde une protection similaire aux citoyens canadiens, a la même force et le même effet qu'aurait cette demande si elle avait été déposée au Canada à la date où elle a été déposée en premier lieu dans cet autre pays. La demande doit toutefois être déposée au Canada dans les douze mois suivant cette date.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable à l'égard d'une demande de brevet déposée au Canada sauf si le demandeur, dans les six mois suivant le dépôt, réclame la protection prévue à ce paragraphe et avise le commissaire, en la forme réglementaire, du nom du pays où la demande a été déposée, de la date du dépôt et du numéro de chacune des demandes sur lesquelles le demandeur fonde sa réclamation.

(3) Dans les cas où une personne ou son agent, représentant légal ou prédécesseur en droit a déjà, lors du dépôt d'une demande de brevet au Canada, déposé selon les règles deux demandes de brevet décrivant la même invention dans un pays visé au paragraphe (1), la deuxième des demandes déposées dans ce pays est, pour l'application de ce paragraphe, présumée être la demande déposée en premier lieu par cette personne, son agent, son représentant légal ou prédécesseur en droit si, à la date du dépôt de la deuxième demande, la première demande a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droit, et n'a pas été invoquée pour réclamer un droit de priorité au Canada ou ailleurs.

(4) Des priorités multiples peuvent être réclamées pour une demande de brevet, même si elles sont fondées sur des demandes déposées dans des pays différents, et pour toute revendication contenue dans une demande de brevet. Le délai prévu au paragraphe (1) court cependant à compter de la première date de priorité.

(5) Le droit de priorité s'applique, dans le cas d'une réclamation de priorité, même multiple, aux éléments décrits

respect of those elements of the patent application that are described in the patent application or applications for which the priority is claimed.

(6) For the purposes of this section, “predecessor in title” includes any person through whom an applicant for a patent in Canada claims the right to the patent.

[S. 28 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 33)]

28. (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes of this section or, if they are received on different dates, the last date.

(2) The Commissioner may, for the purposes of this section, deem prescribed fees to have been received on a date earlier than the date of their receipt if the Commissioner considers it just to do so.

...

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.

...

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

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

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

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

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

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

dans les demandes de brevet sur lesquelles est fondée la réclamation de priorité.

(6) Pour l'application de présent article, est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l'intermédiaire de laquelle un demandeur de brevet au Canada réclame le droit à celui-ci.

[Art. 28 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33)]

28. (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire peut, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

[...]

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.

[...]

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

a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;

b) de se conformer à l'avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1;

d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;

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

- (f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.
- (2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed.
- (3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant
- (a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;
- (b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and
- (c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.
- (4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination.
- (5) An application that is reinstated retains its original filing date.
- f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l'avis d'acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.
- (2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.
- (3) Elle peut être rétablie si le demandeur:
- a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;
- b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon;
- c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.
- (4) La demande abandonnée au titre de l'alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.
- (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

Relevant rules of the *Patent Rules* as they were before October 1, 1989.

2. . . .

“independent inventor”, in relation to an invention, means an individual, but does not include

(a) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a small business concern, or

(b) an individual who has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to another individual or a small business concern if the individual has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person described in paragraph (a);

. . .

“small entity” means an ‘independent inventor’ or a ‘small business concern’.

“small business concern”, in relation to an invention, means a person who is not an individual and whose gross annual revenue is not more than two million dollars (in this definition referred to as a “business concern”), but does not include a business concern that

Dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets* antérieures au 1^{er} octobre 1989.

2. [. . .]

«inventeur indépendant» s'entend d'un particulier qui est l'auteur d'une invention, sauf

a) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à une personne qui n'est ni un particulier ni une petite entreprise,

b) un particulier qui a cédé ou qui est tenu, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à un autre particulier ou à une petite entreprise, et qui est au courant de la cession future d'un droit sur l'invention à une personne visée à l'alinéa a), ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant la cession d'un tel droit à cette dernière;

[. . .]

«petite entité» s'entend d'un inventeur indépendant ou d'une petite entreprise

«petite entreprise» désigne, dans le cas d'une invention, une personne qui n'est pas un particulier et dont les recettes annuelles brutes ne dépassent pas deux millions de dollars (ci-après appelée «entreprise» dans la présente définition) à l'exclusion d'une entreprise

(a) is engaged in manufacturing and employs more than one hundred employees,

(b) is engaged in other than manufacturing and employs more than fifty persons,

(c) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes this paragraph, or

(d) has assigned, or is under a contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to an individual or to a person who qualifies as a small business concern under the portion of this definition that precedes paragraph (c) if the business concern has knowledge of any subsequent assignment of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to assign, any right in the invention to a person who is neither an individual nor a person who qualifies as described in this paragraph;

...

11. (1) Where a person takes any proceeding or request that any service be rendered by the Office, he shall pay a fee in an amount equal to the amount set out in Schedule II for that proceeding or service.

(2) Fees payable under this section shall be forwarded to the Commissioner at Ottawa in the form of legal tender, cheques (certified if so requested by the Office), bank drafts or money orders and shall be made payable to the Receiver General.

(3) The amount of any fee payable pursuant to subsection (1) shall be the amount set out in Schedule II for the proceeding or service taken or rendered, as the case may be, after deductions for collection, exchange, tax and other charges.

...

(6) The Commissioner shall, in accordance with Schedule III, refund fees paid under these Rules to the person who paid the fees or to his legal representative.

...

32. (1) The filing date of an application shall be the date when the prescribed fee for filing it has been paid and the following documents relating to it have been filed:

(a) a petition executed by the applicant or a patent agent on his behalf;

a) qui se livre à des activités de fabrication et a à son service plus de 100 employés,

b) qui se livre à des activités autres que de fabrication et a à son service plus de 50 employés,

c) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à une personne qui n'est ni un particulier ni une petite entreprise au sens du paragraphe a) ou b), ou

d) a cédé ou est tenue, par un contrat ou une autre obligation légale, de céder un droit sur l'invention à un particulier ou une petite entreprise au sens du paragraphe c), et qui est au courant de la cession future d'un droit sur l'invention à une personne qui n'est ni un particulier ni une personne décrite dans le présent alinéa, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant la cession d'un tel droit à cette dernière;

[. . .]

11. (1) Lorsqu'une personne remplit une formalité quelconque ou demande la dispensation d'un service par le Bureau, elle doit verser la taxe qui est indiqué à l'annexe II pour cette formalité ou ce service.

(2) Les taxes exigibles en vertu du présent article doivent être envoyées au commissaire à Ottawa, en monnaie légale, ou sous forme de chèques (visés si le Bureau l'exige), traites bancaires ou mandats de postes et doivent être établis à l'ordre du Receveur général.

(3) Le montant de toute taxe payable en vertu du paragraphe (1) doit être celui qui est indiqué à l'annexe II pour la formalité remplie ou le service rendu, selon le cas, après déductions pour la perception, le change, l'impôt et autres frais.

[. . .]

(6) Le commissaire doit, conformément à l'annexe III, effectuer les remboursements de taxes versées aux termes des présentes règles à la personne qui a versé les taxes ou à son représentant légal.

[. . .]

32. (1) La date de dépôt attribuée à une demande sera celle à laquelle la taxe de dépôt prescrite aura été versée et à laquelle les pièces suivantes qui y ont trait auront été déposées:

a) une pétition souscrite par le demandeur ou par un agent des brevets en son nom;

- (b) a specification, including claims;
- (c) any drawing referred to in the specification; and
- (d) an abstract of the disclosure, which abstract may be inserted at the beginning of the specification.

(2) Where paragraphs (1)(a) to (c) have been complied with in respect of an application, the application may, notwithstanding that the whole of that subsection has not been complied with, be given a filing date if the Commissioner is satisfied that it would be unjust not to do so, and in such case, the filing date given to the application shall be the day on which the said paragraphs (1)(a) to (c) were complied with.

...

34. An application is completed only when the requirements of section 32 have been complied with, the fees relating to the application, including fees for extra claims and for completion have been paid and the following documents relating to it have been filed:

- (a) a petition in Form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10 of Schedule I, as the case may be;
- (b) a specification, including claims, in Form 24 of Schedule I;
- (c) one extra copy of the claims;
- (d) drawings in duplicate (one on Bristol board and one on tracing cloth or strong white paper) if drawings are referred to in the specification;
- (e) where required, pursuant to subsection 33(4), an appointment of agent in Form 11 of Schedule I;
- (f) where required by these Rules, an appointment of an associate agent in Form 12 of Schedule I;
- (g) if the applicant is not the inventor, evidence that the applicant is a legal representative of the inventor;
- (h) if the applicant does not appear from the petition to reside or carry on business at a specified address in Canada, a nomination of representative and, where the nomination of representative is not filed by the representative, a signed statement from the representative accepting the nomination as representative; and
- (i) an abstract of the disclosure, in duplicate.

...

- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;
- c) tout dessin dont il est question dans le mémoire descriptif; et
- d) un précis de la divulgation, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque les prescriptions contenues aux alinéas (1)a) à c) ont été suivies à l'égard d'une demande, on peut, même si les conditions que referme ledit paragraphe n'ont pas toutes été remplies, attribuer une date de dépôt à ladite demande si le commissaire est convaincu qu'il serait injuste de ne pas le faire, et, dans un tel cas, la date de dépôt attribuée à la demande doit être celle où l'on s'est conformé aux alinéas (1)a) à c).

[. . .]

34. Une demande est censée complète seulement lorsque les conditions de l'article 32 ont été remplies, les taxes relatives à la demande, y compris les taxes prescrites à l'égard des revendications supplémentaires ainsi que du complètement, ont été versées et les documents suivants qui s'y rapportent ont été déposés:

- a) une pétition selon les formules 1 à 10 de l'annexe I selon le cas;
- b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications selon la formule 24 de l'annexe I;
- c) une copie supplémentaire des revendications;
- d) des dessins, en double (un sur carton Bristol et un sur toile à calquer ou sur papier fort blanc), s'il est question de dessins dans le mémoire descriptif;
- e) une nomination d'agent selon la formule 11 de l'annexe I lorsqu'elle est exigée aux termes du paragraphe 33(4);
- f) une nomination de coagent, lorsque le présent règlement l'exige, formule 12 de l'annexe I;
- g) une preuve attestant que le demandeur, s'il n'est pas l'inventeur, est un représentant légal de l'inventeur;
- h) une désignation de représentant, si, d'après la pétition, il semble que le demandeur ne réside ni ne fait des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et une déclaration signée par le représentant qui accepte la désignation à ce titre, lorsque la désignation de représentant n'est pas déposée par ce dernier; et
- i) un précis de la divulgation, en double.

[. . .]

61. (1) A petition for the reinstatement of an abandoned application shall be verified by affidavit and shall set out the facts that resulted in the abandonment, the date of discovery of the abandonment and the steps taken towards reinstating the application between that date and the presentation of the petition.

(2) No petition for the reinstatement of an abandoned application shall be granted unless the Commissioner is satisfied that there has been no unnecessary delay in presenting the petition and unless the applicant has, on or before the day of its presentation, taken the action that he should have taken within the time specified in section 32 of the Act in order to avoid the abandonment of the application or satisfies the Commissioner that he is unable to take such action but will be able to do so within a time fixed by the Commissioner.

...

137. The Commissioner may require such action, not otherwise provided for in the Act or these Rules, as is proper and necessary for the completion or prosecution of an application and for the reproduction of copies of patents.

Relevant items of the *Patent Rules*' Schedule 2 before October 1, 1989 [as am. by SOR/85-383, s. 6]

1. On filing an application for a patent:	
By a small entity	\$150.00
By other than a small entity	300.00
2. Final fee:	
By a small entity	350.00
By other than a small entity	700.00
Plus, in either case, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages	4.00
...	
6. On requesting reinstatement of an abandoned application	400.00
...	
8. On completing an application not completed on its filing date	200.00

61. (1) Toute pétition demandant le rétablissement d'une demande abandonnée doit être attestée par affidavit et énoncer les faits qui ont causé cet abandon, la date de découverte de cet abandon, ainsi que les démarches faites en vue du rétablissement de la demande depuis cette date jusqu'à la présentation de ladite pétition.

(2) Aucune pétition pour le rétablissement d'une demande abandonnée ne sera agréée à moins que le commissaire ne soit convaincu que sa présentation n'a comporté aucun retard inutile, et que le demandeur n'ait fait, avant ou à la date de sa présentation, les démarches qu'il aurait dû faire dans le délai spécifié à l'article 32 de la Loi afin d'éviter l'abandon de la demande, ou qu'il n'explique à la satisfaction du commissaire qu'il est dans l'impossibilité de faire des démarches mais qu'il sera en mesure de les faire dans un délai que déterminera le commissaire.

[...]

137. Le commissaire peut exiger l'application de toute mesure, non autrement prévue par la Loi ou les présentes règles, qui est convenable et nécessaire pour qu'une demande soit complétée ou poursuivie et que des copies de brevets soient reproduites.

Dispositions pertinentes de l'annexe 2 [mod. par DORS/85-383, art. 6] des *Règles sur les brevets* antérieures au 1^{er} octobre 1989.

1. Dépôt d'une demande de brevet	
Petite entité	\$150,00
Personne autre qu'une petite entité	300,00
2. Taxe finale	
Petite entité	350,00
Personne autre qu'une petite entité	700,00
plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages	4,00
[...]	
6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée	400,00
[...]	
8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt	200,00

Relevant rules of the *Patent Rules* after October 1, 1989 [SOR/96-423].

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 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.

(2) Where, for the purposes of paragraph 73(1)(a) of the Act, the Commissioner establishes a shorter period for replying in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, the Commissioner is not authorized to extend the time for replying beyond six months after the requisition is made.

...

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

Relevant items of the *Patent Rules'* Schedule 2 after October 1, 1989.

1. On filing an application for a patent:

By a small entity	\$150.00
By other than a small entity	300.00

2. Final Fee:

(a) On an application filed before October 1, 1989

(i) By a small entity	350.00
(ii) By other than a small entity	700.00

(b) On an application filed after October 1, 1989

(i) By a small entity	150.00
(ii) By other than a small entity	300.00

plus, for each page of specification and drawings in excess of 100 pages

...

6. On requesting the reinstatement of an abandoned application

...

8. On completing an application not completed on its filing date

Dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets* postérieures au 1^{er} octobre 1989.

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 circonstances 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.

(2) Lorsque, pour l'application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examinateur, il n'est pas autorisé à proroger le délai de réponse au-delà des six mois suivant la demande.

[. . .]

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

Dispositions pertinentes de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* postérieures au 1^{er} octobre 1989.

1. Dépôt d'une demande de brevet

Petite entité	\$150,00
Personne autre qu'une petite entité	300,00

2. Taxe finale:

a) Demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989

(i) Petite entité	350,00
(ii) Personne autre qu'une petite entité	700,00

b) Demande déposée après le 1^{er} octobre 1989

(i) Petite entité	150,00
(ii) Personne autre qu'une petite entité	300,00

plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages

[. . .]

6. Demande de rétablissement d'une demande abandonnée

[. . .]

8. Complètement d'une demande non complète à la date de son dépôt

...

38. For maintaining an application for a patent in effect

(a) On or before each of the second, third and fourth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity 50.00

(ii) By other than a small entity 100.00

(b) On or before each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity 75.00

(ii) By other than a small entity 150.00

(c) On or before each of the tenth, eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity 100.00

(ii) By other than a small entity 200.00

(d) On or before each of the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth and nineteenth anniversaries of the date of the filing of the application in Canada:

(i) By a small entity 200.00

(ii) By other than a small entity 400.00

[. . .]

38. Maintien en état d'une demande de brevet

a) Au plus tard les deuxième, troisième et quatrième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité 50,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité 100,00

b) Au plus tard les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité 75,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité 150,00

c) Au plus tard les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité 100,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité 200,00

d) Au plus tard les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième anniversaires du dépôt de la demande au Canada:

(i) Petite entité 200,00

(ii) Personne autre qu'une petite entité 400,00