

T-917-05  
2006 FC 138

T-917-05  
2006 CF 138

**Finger-Shield (UK) Limited and Frank Joseph Garvey (Applicants)**

**Finger-Shield (UK) Limited et Frank Joseph Garvey (demandeurs)**

v.

c.

**The Commissioner of Patents (Respondent)**

**Le commissaire aux brevets (défendeur)**

*INDEXED AS: FINGER-SHIELD (UK) LTD. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)*

*RÉPERTORIÉ : FINGER-SHIELD (UK) LTD. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)*

Federal Court, Strayer D.J.—Saskatoon, Saskatchewan, January 13; Ottawa, February 6, 2006.

Cour fédérale, juge suppléant Strayer—Saskatoon (Saskatchewan), 13 janvier; Ottawa, 6 février 2006.

*Patents — Practice — Judicial review of Commissioner of Patents' refusal to allow Canadian national phase entry of patent — Original application for patent filed in Switzerland in August 1999 — In February 2003 applicants requesting entry into Canadian national phase — Applicants authorizing payment from standing account of basic national fee, annual maintenance fee required by Patent Rules — Not paying late payment fee until requested in April 2003 — Subsequently advised late fee not accepted because not submitted within 42-month period required by Patent Rules, s. 58(3)(b) — Interpretation of s. 58(3)(b) — S. 58(3)(b) requiring late payment fee to be paid within 42 months of international filing date, i.e. February 2003.*

*Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire de la décision du commissaire aux brevets par laquelle il a refusé l'entrée d'un brevet dans la phase nationale au Canada — La demande initiale a été présentée en Suisse au mois d'août 1999 — En février 2003, les demandeurs ont présenté une demande d'entrée dans la phase nationale du Canada — Ils y ont joint une autorisation de paiement permettant le prélèvement sur leur compte permanent du montant de la taxe nationale de base et de la taxe annuelle pour le maintien de la demande exigée aux termes des Règles sur les brevets — Les demandeurs n'ont versé la surtaxe pour paiement en souffrance qu'en avril 2003 lorsque le versement a été exigé — On les a plus tard informé que la surtaxe ne serait pas acceptée parce que le paiement n'avait pas été effectué dans le délai de 42 mois prévu à l'art. 58(3)(b) — Interprétation de l'art. 58(3)(b) — Cette règle exigeait que la surtaxe pour le paiement en souffrance soit versée dans les 42 mois suivant la date du dépôt de la demande internationale, c'est-à-dire avant février 2003.*

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY  
CONSIDERED

*Federal Court Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 18 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 4), 18.1 (as enacted *idem*, s. 5).  
*Patent Cooperation Treaty*, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.  
*Patent Rules*, SOR/96-423, ss. 3.1 (as enacted by SOR/2003-208, s. 2), 58(1),(2),(3) (as am. by SOR/2002-120, s. 1), Sch. II, item 10(a) (as am. by SOR/2003-208, s. 15), 11.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la Cour fédérale*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicte, *idem*, art. 5).  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423, art. 3.1 (édicte par DORS/2003-208, art. 2), 58(1),(2),(3) (mod. par DORS/2002-120, art. 1), ann. II, art. 10a) (mod. par DORS/2003-208, art. 15), 11.  
*Traité de coopération en matière de brevets*, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27.

C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1.

## CONSIDERED:

*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260; 2001 FCT 879; affd [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.; *Thinkstream Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2005 FC 894.

APPLICATION for judicial review of Commissioner of Patents' refusal to allow Canadian national phase entry of patent because the late fee was out-of-time. Application dismissed.

## APPEARANCES:

*Cory J. Furman and Scott E. Davidson* for applicants.  
*Marlon J. Miller* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Furman & Kallio*, Regina, Saskatchewan, for applicants.  
*Deputy Attorney General of Canada* for respondent.

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

STRAYER D.J.:

## INTRODUCTION

[1] This is an application for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents dated September 24, 2004, confirmed after review on December 9, 2004, in which he refused to allow the Canadian national phase entry of a patent.

## FACTS

[2] The applicant Frank Garvey is the inventor of a device called a "Finger Protector Device" and Finger-Shield (UK) Limited is the assignee of his patent.

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325; 2001 CFPI 879; conf. par [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi.; *Thinkstream Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CF 894.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision du commissaire aux brevets refusant l'entrée d'un brevet dans la phase nationale au Canada parce que le versement du paiement en souffrance était hors délai. Demande rejetée.

## ONT COMPARU :

*Cory J. Furman et Scott E. Davidson* pour les demandeurs.  
*Marlon J. Miller* pour le défendeur.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Furman & Kallio*, Régina (Saskatchewan), pour les demandeurs.  
*Le sous-procureur général du Canada*, pour le défendeur.

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

LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER :

## INTRODUCTION

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 24 septembre 2004, et confirmée après réexamen le 9 décembre 2004, par laquelle le commissaire aux brevets a refusé l'entrée d'un brevet dans la phase nationale au Canada.

## LES FAITS

[2] Le demandeur, Frank Garvey, est l'inventeur d'un dispositif appelé « Finger Protector Device », et Finger-Shield (UK) Limited est le cessionnaire du

The original application was filed at the World Intellectual Property Office in Switzerland on August 9, 1999.

[3] On February 4, 2003 the applicants sent to the Canadian Intellectual Property Office (the CIPO) a request for entry into the national phase of that patent application already filed in Europe, pursuant to the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22] (PCT) (1970). Along with that request the applicants sent authorization for the payment from their standing account of the basic national fee as required by paragraph 10(a) of Schedule II [as am. by SOR/2003-208, s. 15] of the *Patent Rules*, SOR/96-423. Those rules also require an annual maintenance fee commencing on the second anniversary of the priority date which in this case would have been August 9, 2001, and on February 6, 2003 the applicants authorized the payment of these fees from their account. At that time the applicants did not pay the “late payment fee” required by item 11 of Schedule II and payment of this was requested by the CIPO on April 16, 2003. That same day the applicants sent to the CIPO an authorization for the payment of the late payment fees from its standing account. However on September 24, 2004 the CIPO advised the applicants that it would not accept the late fee purportedly paid on April 16, 2003 because it was not submitted within the time required by paragraph 58(3)(b) [as am. by SOR/2002-120, s. 1] of the *Patent Rules*. On November 4, 2004 the applicants requested a reconsideration of this refusal and on January 6, 2005 the CIPO advised the applicants that after reconsideration it was maintaining its position that the late fee had been received after the time permitted by paragraph 58(3)(b) of the *Patent Rules*.

[4] Subsections 58(1), (2) and (3) of the *Patent Rules* provide as follows:

58. (1) An applicant who designates Canada, or who designates and elects Canada, in an international application shall, within the time prescribed by subsection (3),

(a) where the International Bureau of the World Intellectual Property Organization has not published the

brevet. La demande initiale a été présentée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en Suisse, le 9 août 1999.

[3] Le 4 février 2003, les demandeurs ont présenté à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) une demande d’entrée dans la phase nationale du Canada pour la demande de brevet déjà déposée en Europe, conformément au *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 2] (PCT) (1970). Les demandeurs y ont joint une autorisation de paiement permettant le prélèvement sur leur compte permanent du montant de la taxe nationale de base prévue à l’alinéa 10a) [mod. par DORS/2003-208, art. 15] de l’annexe II des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423. Les règles prévoient également une taxe annuelle pour le maintien de la demande en état à partir du deuxième anniversaire suivant la date de priorité, qui aurait été en l’occurrence le 9 août 2001; le 6 février 2003, les demandeurs ont autorisé le paiement de ces frais sur leur compte. À ce moment-là, les demandeurs n’avaient pas versé la « surtaxe pour paiement en souffrance » prévue à l’article 11 de l’annexe II, et le versement de cette surtaxe a été exigé par l’OPIC le 16 avril 2003. Le même jour, les demandeurs ont envoyé à l’OPIC une autorisation de paiement de la surtaxe à même leur compte permanent. Cependant, le 24 septembre 2004, l’OPIC a informé les demandeurs qu’il n’accepterait pas la surtaxe qui aurait été versée le 16 avril 2003 parce que le paiement n’avait pas été effectué dans le délai prévu à l’alinéa 58(3)b) [mod. par DORS/2002-120, art. 1] des *Règles sur les brevets*. Le 4 novembre 2004, les demandeurs ont demandé le réexamen du refus et, le 6 janvier 2005, l’OPIC les a informés que, après réexamen, il maintenait sa position, à savoir que la surtaxe avait été versée après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 58(3)b) des *Règles sur les brevets*.

[4] Les paragraphes 58(1), (2) et (3) des *Règles sur les brevets* prévoient ce qui suit :

58. (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

a) lorsque le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n’a pas publié la

international application, provide the Commissioner with a copy of the international application;

(b) where the international application is not in English or French, provide the Commissioner with a translation of the international application into either English or French; and

(c) pay the basic national fee set out in item 10 of Schedule II.

(2) An applicant who complies with the requirements of subsection (1) after the second anniversary of the international filing date shall, within the time prescribed by subsection (3), pay any fee set out in item 30 of Schedule II that would have been payable in accordance with section 99 or 154 had the international application been filed in Canada as a Canadian application on the international filing date.

(3) An applicant shall comply with the requirements of subsection (1) and, where applicable, subsection (2) not later than on the expiry of

(a) the 30-month period after the priority date; or

(b) where the applicant pays the additional fee for late payment set out in item 11 of Schedule II, the 42-month period after the priority date.

[5] The applicants contend that paragraph 58(3)(b) does not require that the late payment fee be made within the 42 months from the international filing date. All that is required by subsection 58(3) is that the applicant must have provided the Commissioner of Patents with a copy of the international application in either French or English, paid the basic national fee for entry into the national phase of the application, as required under subsection 58(1); and paid any maintenance fees as required by subsection 58(2). They argue that they met the requirements of the opening lines in subsection 58(3), having complied with subsections (1) and (2), all within the 42-month period referred to in paragraph 58(3)(b). In their view that sufficed to comply with paragraph 58(3)(b) as long as they had at some time paid the late payment fee which they can do after the expiry of 42 months. (The 42-month period expired on February 9, 2003; the applicants submitted an authorization for a payment of the late payment fee on April 16, 2003.)

demande internationale, de remettre au commissaire une copie de cette demande;

b) lorsque la demande internationale n'est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

c) de verser la taxe nationale de base prévue à l'article 10 de l'annexe II.

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au paragraphe (3), la taxe prévue à l'article 30 de l'annexe II qui aurait été exigible selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.

(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, du paragraphe (2) dans le délai suivant :

a) dans les trente mois suivant la date de priorité;

b) s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 11 de l'annexe II, dans les quarante-deux mois suivant la date de priorité.

[5] Les demandeurs soutiennent que l'alinéa 58(3)b) n'exige pas que la surtaxe pour paiement en souffrance soit versée dans les 42 mois suivant la date du dépôt de la demande internationale. Le paragraphe 58(3) exige simplement que le demandeur ait remis au commissaire aux brevets une copie de la demande internationale en français ou en anglais, ait versé, comme le prévoit le paragraphe 58(1), la taxe nationale de base pour l'entrée dans la phase nationale et ait versé les taxes périodiques pour le maintien de la demande en état comme l'exige le paragraphe 58(2). Ils font valoir qu'ils ont satisfait aux exigences des premières lignes du paragraphe 58(3), car ils ont respecté les dispositions des paragraphes (1) et (2), le tout dans le délai de 42 mois prévu à l'alinéa 58(3)b). Selon eux, il suffisait de respecter les exigences prévues à l'alinéa 58(3)b) pourvu qu'ils aient, à un moment donné, versé la surtaxe pour paiement en souffrance, ce qu'ils peuvent faire après l'expiration du délai de 42 mois. (Le délai de 42 mois expirait le 9 février 2003; les demandeurs ont présenté une autorisation de versement de la surtaxe pour paiement en souffrance le 16 avril 2003.)

## ISSUES

[6] (1) What is the standard of review?

(2) Was the Commissioner of Patents right to refuse entry into the national phase?

## ANALYSIS

Standard of Review

[7] The parties are in agreement that the relevant standard here is that of correctness, this decision involving the interpretation of a statutory instrument, namely paragraph 58(3)(b) of the *Patent Rules*. I believe that position to be justified on a pragmatic and functional analysis.

[8] In *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.) Dawson J. considered the standard of review of a decision by the Commissioner of Patents as to the interpretation of requirements in the *Patent Rules* with respect to the payment of maintenance fees. She found that the only privative provisions were those of sections 18 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 4] and 18.1 [as enacted *idem*, s. 5] of the *Federal Court Act* [R.S.C., 1985, c. F-7] which make it clear that the Commissioner is subject to judicial review. She considered that the Commissioner's expertise does not include the interpretation of statutes and statutory instruments, and that any such decision has precedential effect. She felt that the object of the Act was more to establish rights between parties, and decisions with respect of payment of fees as prescribed by the *Patent Rules*, are not polycentric in nature involving a balancing test. The nature of the issue is a question of law. Based on these considerations she concluded that less deference was owed and that the standard of correctness applied. Her conclusion on this point was affirmed by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67, at paragraph 23; leave to appeal to S.C.C. denied [2003] 3 S.C.R. vi. I believe the same considerations apply to the question in the present case concerning the interpretation of the *Patent Rules* in respect of late payment fees.

## QUESTIONS EN LITIGE

[6] 1) Quelle est la norme de contrôle?

2) Le commissaire aux brevets a-t-il refusé à bon droit l'entrée dans la phase nationale?

## ANALYSE

La norme de contrôle

[7] Les parties s'entendent pour dire que la norme applicable est celle de la décision correcte, puisque la décision comporte l'interprétation d'un texte législatif, à savoir l'alinéa 58(3)b des *Règles sur les brevets*. Je pense que cette position est justifiée au regard de l'analyse pragmatique et fonctionnelle.

[8] Dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1<sup>re</sup> inst.), la juge Dawson a examiné la norme de contrôle d'une décision rendue par le commissaire aux brevets relativement à l'interprétation des exigences énoncées dans les *Règles sur les brevets* au sujet du paiement de la taxe pour le maintien en état. Elle a conclu que les seules dispositions privatives étaient les articles 18 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 [édicte, *idem*, art. 5] de la *Loi sur la Cour fédérale* [L.R.C. (1985), ch. F-7], qui établissent clairement que le commissaire est assujéti au contrôle judiciaire. Elle a estimé que l'expertise du commissaire ne s'étend pas à l'interprétation des lois et textes réglementaires et que toute décision en ce sens a titre de précédent. Selon elle, l'objet de la Loi est plutôt de définir les droits des parties, et les décisions relatives au paiement des taxes prescrites par les *Règles sur les brevets* ne sont pas de nature polycentrique et n'emportent pas l'application d'un critère de pondération. La question en litige est une question de droit. Compte tenu de ces considérations, la juge a conclu qu'un degré de retenue moins élevé s'imposait et que la norme de la décision correcte s'appliquait. Sa conclusion à cet égard a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67, au paragraphe 23; demande d'autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. rejetée [2003] 3 R.C.S. vi. Je crois que les mêmes considérations s'appliquent en l'espèce à l'interprétation des *Règles sur les brevets* concernant le versement de la surtaxe pour paiement en souffrance.

[9] The critical provision in question here is the meaning of paragraph 58(3)(b) of the *Patent Rules* which allows the applicant for entry of a national phase (if he has not complied with the normal 30-month limitation period) to comply with subsections 58(1) and (2) within

58. (3) . . .

(b) where the applicant pays the additional fee for late payment set out in item 11 of Schedule II, the 42-month period after the priority date.

The applicants argue that there is nothing in paragraph 58(3)(b) which specifies when the late payment fee must be made. All that is required is that the proper documents and basic national fee be provided to the Commissioner and any relevant maintenance fees be paid, all before the expiry of 42 months which was done in this case. While it is also required that the late payment fee be paid some time, there is no requirement that it be paid within 42 months. I would agree that the paragraph is capable of being read in that fashion. It is also capable of being read as requiring the late payment fee to be paid within the 42-month period. There is indeed some ambiguity which requires interpretation. I believe that the latter meaning is the one which should be ascribed to the paragraph.

[10] First, it seems to me that this is the more likely meaning of the bare language of the paragraph. In the context of subsection 58(3), it is required that the applicant provide the necessary documents, pay the national fee, and pay any maintenance fees and he may do this within a period of up to 42 months after the priority date “where [he] pays the additional fee for late payment.” That implies to me an action which must take place before or concurrently with the compliance with the other requirements.

[11] The applicants submit, and I agree, that we should be guided in the interpretation of an ambiguous statutory provision by principles summarized in the reasons of Iacobucci J. for the Court in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21 where he said:

[9] La question fondamentale en l’espèce est le sens de l’alinéa 58(3)b) des *Règles sur les brevets*, qui autorise le demandeur à entrer dans une phase nationale (s’il n’a pas respecté les exigences dans le délai habituel de 30 mois) pour se conformer aux paragraphes 58(1) et (2)

58. (3) [ . . . ]

b) s’il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de l’annexe II, dans les quarante-deux mois suivant la date de priorité.

Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 58(3)b) ne précise pas quand la surtaxe pour paiement en souffrance doit être versée. Il suffit que les documents utiles et la taxe nationale de base soient remis au commissaire, accompagnés le cas échéant des taxes pour le maintien de la demande en état, le tout dans un délai de 42 mois, ce qui a été fait en l’espèce. Même s’il est également exigé que la surtaxe pour paiement en souffrance soit versée à un moment donné, il n’est pas exigé qu’elle le soit dans le délai de 42 mois. Je conviens que la disposition peut être interprétée de cette façon. Elle peut aussi être interprétée comme si elle exigeait que la surtaxe pour paiement en souffrance soit versée avant l’expiration du délai de 42 mois. La disposition est effectivement un peu ambiguë et, par conséquent, sujette à interprétation. Et je crois que c’est le deuxième sens qu’il faut attribuer à cet alinéa.

[10] Premièrement, il me semble que c’est le sens le plus probable de cet alinéa compte tenu de son libellé même. En vertu du paragraphe 58(3), le demandeur doit fournir les documents nécessaires, payer la taxe nationale de base et les taxes pour le maintien de la demande en état dans un délai de 42 mois suivant la date de priorité « s’il verse la surtaxe pour paiement en souffrance ». Cela suppose, selon moi, que des mesures doivent être prises pour remplir ces conditions avant ou en même temps que les autres conditions.

[11] Les demandeurs estiment, et je suis d’accord avec eux, qu’une disposition législative ambiguë devrait être interprétée à l’aide des principes qu’a résumés le juge Iacobucci dans ses motifs dans l’arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21 :

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context, in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

I find it difficult, however, to accept the applicants' proposed interpretation, that there be no time limit on the payment of late payment fees, as being harmonious with the scheme of the Act. It would mean, in effect, that while to extend the application of an international patent to Canada the patentee must act within, at the latest, 42 months, he may pay the late payment fee at any time thereafter. In the meantime it would not be apparent either to the Intellectual Property Office, nor to anyone interested in knowing, as to whether the application for entry into the national phase in Canada was being prosecuted or not. Seemingly the Governor in Council in adopting these *Patent Rules* considered that it was necessary to have time limits prescribed for filing the relevant materials and paying the national and maintenance fees. If so, it did not intend that the status of such an application should remain indefinitely in an uncertain state: capable of being activated by the applicant making the late payment fee at some future date, or potentially a nullity because no such payment might ever be made. Counsel for the applicants suggested in oral argument that instances of late payment of the late payment fee would be rare and this should not influence the interpretation of paragraph 58(3)(c). I do not believe the interpretation of the paragraph can be based on such a consideration, nor do I have any evidence before me as to how frequently this does happen. He further argued that there were other deadlines in the system which would prevent such an application for entry into the national phase from becoming "dead wood" simply through non-payment of the late payment fee. Again I do not think this is relevant to the proper interpretation of paragraph 58(3)(c) and the desirability of the Patent Office and others knowing whether the applicant for entry is seriously pursuing his application where 42 months has already elapsed since the international filing.

[TRANSLATION] 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.

Il me semble cependant difficile d'accepter que l'interprétation proposée par les demandeurs, à savoir qu'il n'y a pas relativement au versement de la surtaxe pour paiement en souffrance de délai limite, s'harmonise avec l'esprit de la Loi. Cela voudrait dire, en effet, que s'il veut étendre au Canada une demande de brevet international, le breveté doit agir, au plus tard, dans un délai de 42 mois, mais qu'il pourrait, par ailleurs, verser la surtaxe n'importe quand par la suite. Entre-temps, il serait impossible pour l'Office de la propriété intellectuelle ou pour quiconque de savoir s'il a été donné suite à la demande d'entrée dans la phase nationale au Canada. Apparemment, lorsque le gouverneur en conseil a adopté les *Règles sur les brevets*, il a estimé qu'il était nécessaire d'imposer des délais pour le dépôt des documents pertinents et le versement des taxes de base et des taxes pour le maintien en état. Il ne voulait certainement pas que le statut d'une demande reste indéfiniment incertain, c'est-à-dire que la demande soit susceptible d'être activée par le demandeur qui verse à une date ultérieure la surtaxe pour paiement en souffrance ou qu'elle soit éventuellement considérée comme nulle et non avenue parce que cette surtaxe pourrait ne jamais être versée. L'avocat des demandeurs a laissé entendre dans sa plaidoirie que les cas de paiement tardif de la surtaxe sont rares et que cela ne devrait pas influencer l'interprétation de l'alinéa 58(3)c). Je ne pense pas que l'interprétation de cet alinéa puisse reposer sur une telle considération et aucune preuve n'a été soumise quant au nombre de fois où ce genre de situation se produit. L'avocat a ajouté que le cadre établi prévoit d'autres délais qui empêcheraient qu'une demande d'entrée dans la phase nationale ne devienne du « bois mort » pour le simple motif que la surtaxe pour paiement en souffrance n'a pas été versée. Là encore, je ne pense pas que cet argument ait un rapport avec l'interprétation correcte de l'alinéa 58(3)c) et avec l'opportunité que l'Office et d'autres personnes sachent si le demandeur poursuit sérieusement sa demande lorsqu'il s'est déjà écoulé 42 mois depuis le dépôt de la demande internationale.

[12] I am also reassured by the decision of this Court in *Thinkstream Inc. v. Canada (Attorney General)*, 2005 FC 894. The facts were similar in that case in that the applicant for entry into the national phase had paid the late payment fee after the expiry of 42 months from the priority date. It was apparently assumed by the parties and the Court that by paragraph 58(3)(b) the application would be precluded from entry into the national phase, unless it could be saved by a new section 3.1 [as enacted by SOR/2003-208, s. 2] of the *Patent Rules* which provided certain relief from the timing of payment of fees. Even if that new section might have been of assistance in similar circumstances, Blais J. held that it had no application to that case because all the relevant facts had arisen before the coming into force of that section. It would not have been necessary to address that issue if paragraph 58(3)(b) were not deemed to otherwise preclude the further prosecution of the application.

[13] While counsel for the respondent submitted some argument to the effect that the Commissioner had no legal responsibility to assist or advise such applicants to ensure their compliance with the Rules, counsel for the applicants did not pursue that issue, nor shall I.

#### DISPOSITION

[14] The application for judicial review will therefore be dismissed. The respondent does not ask for costs.

[12] Mon point de vue est étayé par la décision de la Cour dans *Thinkstream Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2005 CF 894. Les faits de l'espèce étaient semblables : le demandeur d'entrée dans la phase nationale avait versé la surtaxe pour paiement en souffrance après l'expiration du délai de 42 mois suivant la date de priorité. Les parties et la Cour semblent avoir présumé dans cette affaire qu'il n'était pas possible, suivant l'alinéa 58(3)b), de demander l'entrée dans la phase nationale à moins que s'applique une nouvelle disposition, l'article 3.1 [édicte par DORS/2003-208, art. 2] des *Règles sur les brevets*, qui confère une certaine latitude en ce qui a trait à l'expiration des délais impartis pour le versement des taxes. Même si cette nouvelle disposition aurait pu avoir une certaine utilité dans des circonstances similaires, le juge Blais a statué qu'elle ne s'appliquait pas à l'espèce parce que tous les faits pertinents s'étaient produits avant l'entrée en vigueur de la disposition. Il n'aurait pas été nécessaire d'analyser cette question si l'alinéa 58(3)b) n'était pas réputé interdire de donner suite à la demande.

[13] L'avocat du défendeur a fait valoir, dans sa plaidoirie, que le commissaire n'était pas légalement tenu d'aider ou de conseiller les demandeurs pour veiller à ce qu'ils respectent les Règles, mais l'avocat des demandeurs n'a pas abordé cette question, et je m'en garderai également.

#### DÉCISION

[14] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur ne sollicite pas les dépens.