

T-1382-04
2006 FC 976

T-1382-04
2006 CF 976

The Procter & Gamble Company and Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. (*Applicants*)

The Procter & Gamble Company et La Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. (*demandereses*)

v.

c.

The Commissioner of Patents (*Respondent*)

Le commissaire aux brevets (*défendeur*)

INDEXED AS: PROCTER & GAMBLE CO. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)

RÉPERTORIÉ : PROCTER & GAMBLE CO. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)

Federal Court, Barnes J.—Toronto, June 12; Ottawa, August 15, 2006.

Cour fédérale, juge Barnes—Toronto, 12 juin; Ottawa, 15 août 2006.

Patents — Judicial review of Commissioner of Patent's decision not to change date of reissue of applicants' patent in Patent Office records — Intended date of issuance of patent June 11, 1996 — That date appearing on patent certificate, but patent only actually delivered on June 18, 1996 — Commissioner wrong to conclude delivery of patent certificate to patentee, public not prerequisites to lawful issuance — Patent Act, s. 43 requirements for issuance not met in case at bar — Commissioner ordered to change reissue date of applicants' patent to June 18, 1996 — S. 8 discretionary authority to correct clerical errors discussed — Application allowed.

Brevets — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de changer la date de redélivrance du brevet des demandereses dans les archives du Bureau des brevets — La date de délivrance prévue du brevet était le 11 juin 1996 — Cette date figure sur le certificat de brevet, mais le brevet a, en fait, seulement été délivré le 18 juin 1996 — Le commissaire a conclu à tort que la délivrance légale du brevet n'était pas subordonnée à la communication au breveté ou au public d'un certificat de brevet — Les conditions énoncées à l'art. 43 de la Loi sur les brevets auxquelles est subordonnée la délivrance n'ont pas été remplies en l'espèce — Le commissaire a reçu l'ordre de changer la date de redélivrance du brevet des demandereses au 18 juin 1996 — Examen du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 8 pour corriger des erreurs d'écriture — Demande accueillie.

This was an application for judicial review of the Commissioner of Patents' decision refusing to grant the relief sought by the applicants pursuant to section 8 of the *Patent Act* (correction of clerical errors). The applicants were asking the Commissioner to correct the Patent Office records by changing the date of reissue of their patent (Didrocal) from June 11, 1996 to June 18, 1996.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de prendre la mesure que sollicitaient les demandereses en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* (correction d'erreurs d'écriture). Les demandereses demandaient au commissaire de corriger les archives du Bureau des brevets en changeant la date de redélivrance de leur brevet (Didrocal) du 11 juin 1996 au 18 juin 1996.

The practice of the Patent Office is to issue patent certificates on Tuesdays. Patent certificates are prepared in advance and are postdated to the intended date of release. In the case at bar, the usual practices were not followed. The intended date of issue of the Didrocal patent was June 11, 1996. However, because a new Commissioner had taken office and no certificates were available that day for his signature, it was only actually delivered on the following Tuesday, June 18, 1996.

Le Bureau des brevets remet toujours les certificats de brevet le mardi. Les certificats de brevet sont établis à l'avance et datés par la date où l'on prévoit de les remettre aux brevetés. En l'espèce, la pratique habituelle n'a pas été suivie. On avait l'intention de délivrer le brevet Didrocal le 11 juin 1996. Comme un nouveau commissaire venait d'entrer en fonction et qu'on ne disposait pas pour cette date de formules de certificat portant sa signature, le brevet a seulement été délivré le mardi suivant, soit le 18 juin 1996.

Genpharm Inc., which sought to invalidate the applicants' patent, relied on the reissue date of June 11 to argue that the prohibition proceedings brought by the applicants should be dismissed because the patent had not been submitted to the Minister of Health for registration within 30 days of its reissuance. Genpharm's motion was dismissed and this dismissal was upheld on appeal. Based on Rothstein J.A.'s comments that if the patent was issued on a date other than June 11, 1996, then the date shown on the face of the patent was in error, the applicants applied to the Commissioner to correct the recorded date of issuance.

In his decision, the Commissioner held that his section 8 discretionary authority was not engaged because no error had occurred in "the mechanical process of writing or transcribing" the issue date on the patent certificate. He also found that because the patent certificate bore the intended date of issuance and was listed in the Patent Office records as issuing on that date, no clerical error could have occurred. The Commissioner concluded that the issuance in law of the Didrocal patent did not require it to be delivered or placed in the mail to the applicants or to the public. The Commissioner's decision apparently adopted June 11, 1996, by default, as the date of issuance.

Held, the application should be allowed.

The Commissioner's responsibilities, established by subsection 4(2) of the *Patent Act*, implicitly require that the Patent Office records be maintained accurately, including the accurate recording of the dates of issuance of patents. Although June 11 was the intended date of issuance of the applicants' patent, the required certificate and its proper execution were not in place on that day. The requirements for issuance provided for by section 43 of the Act as it then read were therefore not met at that time. The Commissioner erred in law when he concluded that delivery of a patent certificate to the patentee or to the public were not prerequisites to its lawful issuance. The issuance of a document requires that it be distributed, published or promulgated. This point was implicitly acknowledged by the Patent Office's practice of postdating its patent certificates to the date that they are publicly distributed. The Didrocal patent was published or delivered on June 18, 1996, as it was on that date that all of the formalities were completed and that it could be delivered. As the Commissioner had a legal duty under section 43 of the *Patent Act* to correct the reissue date of the Didrocal patent to June 18, 1996, it was unnecessary for him to consider the matter under his section 8 authority.

Genpharm Inc., qui voulait faire déclarer invalide le brevet des demanderesse, a invoqué le 11 juin comme la date de redélivrance pour soutenir que la procédure de prohibition intentée par les demanderesse devait être rejetée parce que le brevet n'avait pas été présenté au ministre de la Santé pour inscription au registre dans les 30 jours suivant sa redélivrance. La requête de Genpharm a été rejetée et ce rejet a été confirmé en appel. Se fondant sur l'observation du juge Rothstein, J.C.A., selon laquelle la date paraissant sur le brevet était erronée si le brevet avait été délivré à une date autre que le 11 juin 1996, les demanderesse ont demandé au commissaire de corriger la date de délivrance inscrite sur le brevet.

Dans sa décision, le commissaire a statué que l'exercice du pouvoir discrétionnaire lui étant conféré par l'article 8 ne se justifiait pas parce qu'il n'y avait pas eu d'erreur « dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription » pour ce qui concerne la date figurant sur le certificat de brevet. Il a aussi conclu qu'il ne pouvait y avoir d'erreur d'écriture puisque le certificat de brevet portait la date de délivrance prévue, qui concordait avec celle enregistrée dans les archives du Bureau des brevets. Le commissaire a conclu que la loi n'exigeait pas que le brevet Didrocal eût été remis ou envoyé par la poste aux demanderesse ou mis à la disposition du public. Le commissaire semblait dans sa décision adopter par défaut le 11 juin 1996 comme date de délivrance du brevet.

Jugement : la demande doit être accueillie.

Les obligations du commissaire énoncées au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les brevets* exigent implicitement que les dossiers du Bureau des brevets soient tenus avec exactitude, notamment que les dates de délivrance des brevets soient correctement inscrites et enregistrées. Bien que le 11 juin fût la date prévue pour la délivrance du brevet des demanderesse, on ne disposait pas à cette date de la formule de certificat nécessaire dûment signée. Les conditions auxquelles l'article 43 de la *Loi sur les brevets*, tel qu'il était alors libellé, subordonnait la délivrance n'étaient donc pas remplies. Le commissaire a commis une erreur de droit lorsqu'il a statué que la délivrance légale du brevet n'était pas subordonnée à la communication au breveté ou au public d'un certificat de brevet. La délivrance d'un document exige qu'il soit communiqué, rendu accessible ou publié. Le Bureau des brevets reconnaît ce fait implicitement en datant les certificats de brevet par la date où ils seront communiqués ou publiés. Le brevet Didrocal a été publié ou délivré le 18 juin 1996 puisque toutes les formalités ont été accomplies à cette date et il pouvait alors être délivré. Comme le commissaire était tenu en vertu de l'article 43 de la *Loi sur les brevets* de corriger la date de redélivrance du brevet Didrocal en la remplaçant par le 18

juin 1996, il n'était pas nécessaire qu'il examine cette affaire dans le cadre du pouvoir que lui confère l'article 8.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 8.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 4(2), 8 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 27), 25, 43 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16).
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health) (2001), 15 C.P.R. (4th) 496; 213 F.T.R. 101; 2001 FCT 1151; affd [2003] 1 F.C. 402; (2002), 216 D.L.R. (4th) 376; 20 C.P.R. (4th) 1; 231 F.T.R. 320; 291 N.R. 339; 2002 FCA 290; *Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2003] 4 F.C. 445; (2003), 26 C.P.R. (4th) 180; 233 F.T.R. 189; 2003 FCT 583; affd [2004] 2 F.C.R. 85; (2003), 33 C.P.R. (4th) 193; 313 N.R. 380; 2003 FCA 467; *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 in part [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121; *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents*, [1981] 1 F.C. 656; (1980), 53 C.P.R. (2d) 70 (T.D.).

REFERRED TO:

Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S.C.R. 84; (2002), 208 D.L.R. (4th) 107; 37 Admin. L.R. (3d) 252; 18 Imm. L.R. (3d) 93; 280 N.R. 268; 2002 SCC 3; *Monsanto Inc. v. Commissioner of Patents*, [1976] 2 F.C. 476; (1976), 28 C.P.R. (2d) 118; 13 N.R. 56 (C.A.).

APPLICATION for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents denying the applicants' request that the date of issuance of its patent be corrected. Application allowed.

APPEARANCES:

Sheila R. Block and *Angela M. Furlanetto* for applicants.
Ian R. Dick for respondent.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 4(2), 8 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27), 25, 43 (mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16).
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 8.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2001 CFPI 1151; conf. par [2003] 1 C.F. 402; 2002 CAF 290; *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 4 C.F. 445; 2003 CFPI 583; conf. par [2004] 2 R.C.F. 85; 2003 CAF 467; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325; 2001 CFPI 879; conf. en partie par [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121; *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets*, [1981] 1 C.F. 656 (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84; 2002 CSC 3; *Monsanto Inc. c. Commissaire des brevets*, [1976] 2 C.F. 476 (C.A.).

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a rejeté la demande des demandereses en vue de faire corriger la date de délivrance de leur brevet. Demande accueillie.

ONT COMPARU :

Sheila R. Block et *Angela M. Furlanetto* pour les demandereses.
Ian R. Dick pour le défendeur.

SOLICITORS OF RECORD:

Torys LLP, Toronto, for applicants and *Dimock Stratton LLP*, Toronto, counsel to applicants.

Deputy Attorney General of Canada for respondent.

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

[1] BARNES J.: The Procter & Gamble Company and Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. (referred to collectively as P & G), are the owners of a patent covering a medicinal product sold under the trade names “Didrocal” and “Didronel” (referred to collectively as Didrocal).

[2] Didrocal is prescribed in the treatment of osteoporosis and it works by inhibiting the natural reabsorption of bone. A component of P & G’s Didrocal patent is a treatment protocol which enhances its efficacy.

[3] Didrocal is an important product to P & G in Canada. Its particular formulation is the only one of its kind approved for use in Canada in the treatment of osteoporosis and it produces annual revenues here of \$37,000,000.

[4] This application for judicial review is related to a litigation history stretching back to 1999. Much of that earlier litigation involved attempts by a generic pharmaceutical competitor to P & G, Genpharm Inc. (Genpharm), to enter the market with a similar medicinal product for ostensible use in the treatment of illnesses other than osteoporosis. That litigation brought to light a potential problem concerning the date on which the Commissioner of Patents (Commissioner) reissued the Didrocal patent in favour of P & G. P & G contends that its patent was legally reissued on June 18, 1996, but the Commissioner says that the issue date was June 11, 1996. P & G brought this application to compel the Commissioner to correct the Patent Office records to conform with a date of issuance for the Didrocal patent of June 18, 1996.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Torys LLP, Toronto, pour les demandresses et *Dimock Stratton LLP*, Toronto, conseil des demandresses.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

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

[1] LE JUGE BARNES : The Procter & Gamble Company et la Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. (ci-après désignées collectivement P & G) sont les propriétaires du brevet d’un produit médicinal vendu sous les noms commerciaux de « Didrocal » et « Didronel » (le Didrocal).

[2] Le Didrocal, prescrit dans le traitement de l’ostéoporose, a pour effet de réduire la résorption osseuse naturelle. Le brevet Didrocal comporte un protocole thérapeutique qui augmente l’efficacité de ce médicament.

[3] Le Didrocal est un produit important pour les activités canadiennes de P & G. Sa formulation est la seule de sa catégorie dont l’utilisation dans le traitement de l’ostéoporose soit approuvée au Canada, où ce produit rapporte annuellement à la compagnie quelque 37 millions de dollars.

[4] La présente demande de contrôle judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un contentieux remontant à 1999, qui consiste en grande partie dans les efforts déployés par un fabricant de génériques pharmaceutiques concurrent de P & G, Genpharm Inc. (Genpharm), pour entrer sur le marché avec un produit médicinal semblable au Didrocal, mais censément destiné au traitement d’autres maladies que l’ostéoporose. Cette contestation a révélé un problème potentiel concernant la date à laquelle le commissaire aux brevets (le commissaire) a redélivré le brevet Didrocal à P & G. Cette dernière soutient que son brevet lui a été légalement redélivré le 18 juin 1996, tandis que le commissaire affirme que la date de délivrance est le 11 juin 1996. P & G a formé la présente demande afin d’obliger le commissaire à changer du 11 au 18 juin

1996 la date officielle de délivrance du brevet Didrocal dans les archives du Bureau des brevets.

Litigation History

[5] By a decision rendered on October 23, 2001, Justice William McKeown granted an order of prohibition preventing the Minister of Health from issuing a notice of compliance (NOC) to Genpharm which would have allowed it to market its competing medicine: see *Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health)* (2001), 15 C.P.R. (4th) 496 (F.C.T.D.). That decision was upheld by the Federal Court of Appeal in a decision rendered on July 8, 2002. Justice Marshall Rothstein held that the “evidence is overwhelming” that the proposed Genpharm product would be used in a manner that would infringe P & G’s patent for Didrocal: see *Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2003] 1 F.C. 402 (C.A.), at paragraph 50.

[6] Genpharm then brought a fresh legal proceeding in this Court seeking to invalidate P & G’s Didrocal patent. That proceeding was countered by P & G which brought an application for an order of prohibition seeking again to prohibit the Minister of Health from issuing an NOC to Genpharm for its competing product. Genpharm, in turn, brought a preliminary motion for dismissal of P & G’s application, arguing that P & G’s patent had not been submitted to the Minister of Health for registration within 30 days of its reissuance by the Commissioner as required by the NOC Regulations [*Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133]. Genpharm’s argument was based upon the recorded issue date for the Didrocal patent of June 11, 1996. P & G contended that the Department of Health registration was timely based upon an actual patent issue date of June 18, 1996.

[7] Genpharm’s motion to dismiss was heard by Justice Johanne Gauthier who held that, on the evidence before her, it was not “plain and obvious” that the P & G patent was not registered on a timely basis with the Minister of Health: see *Procter & Gamble*

Histoire du différend

[5] Par une décision en date du 23 octobre 2001, le juge William McKeown a rendu une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Genpharm un avis de conformité (AC) qui lui aurait permis de commercialiser son médicament concurrent : voir *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2001 CFPI 1151. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision par un arrêt en date du 8 juillet 2002, où le juge Marshall Rothstein a conclu que la preuve établissait « de façon écrasante » que le produit proposé par Genpharm serait utilisé de manière à contrefaire le brevet de P & G sur le Didrocal; voir *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 1 C.F. 402 (C.A.), au paragraphe 50.

[6] Genpharm a alors introduit devant notre Cour une nouvelle instance en vue de faire déclarer invalide le brevet de P & G sur le Didrocal. P & G a contesté cette procédure et a formé une demande tendant encore une fois à obtenir une ordonnance qui interdirait au ministre de la Santé de délivrer à Genpharm un AC pour son produit concurrent. Genpharm a riposté en présentant une requête préliminaire en rejet de la demande de P & G, faisant valoir que le brevet de celle-ci n’avait pas été présenté au ministre de la Santé pour inscription au registre dans les 30 jours suivant sa redélivrance par le commissaire, comme le prescrit le Règlement AC [*Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133]. Genpharm fondait ce moyen sur la date de délivrance du brevet Didrocal consignée aux archives, soit le 11 juin 1996. P & G soutenait quant à elle avoir présenté son brevet pour inscription au registre dans le délai prescrit, la date effective de sa délivrance étant le 18 juin 1996.

[7] La requête en rejet de Genpharm a été entendue par la juge Johanne Gauthier, qui a conclu que, vu la preuve dont elle disposait, il n’apparaissait pas « de manière claire et manifeste » que le brevet de P & G n’eût pas été inscrit auprès du ministre de la Santé dans

Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health), [2003] 4 F.C. 445 (T.D.), at paragraph 51. Justice Gauthier went on to observe that it was clear that the P & G patent was not issued by the Patent Commissioner on the date ascribed on the face of the patent certificate (June 11, 1996). That date, she said, was recorded through an admitted clerical error by someone at the Patent Office (paragraph 48). In the result, she dismissed Genpharm's motion to dismiss P & G's NOC prohibition application.

[8] Genpharm appealed Justice Gauthier's decision. Although the majority of the Federal Court of Appeal maintained the dismissal of Genpharm's motion, they did so for a different reason than the one given by Justice Gauthier. In writing for the majority (Justice John Evans dissenting), Justice Rothstein held that Genpharm's argument was precluded by the operation of the doctrine of issue estoppel. He ruled that Genpharm should have raised the alleged NOC registration irregularity in its previous litigation with P & G and, by failing to do so, it was precluded from litigating the issue in a subsequent proceeding. Notwithstanding this holding, Justice Rothstein went on to address the question of when the Patent Commissioner had issued the P & G patent. He held in *Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. v. Canada (Minister of Health)*, [2004] 2 F.C.R. 85 (F.C.A.), as follows at paragraphs 11 to 15:

The learned Motions Judge was troubled by a concern that it was not clear when the patent certificates bearing the name of the new Patent Commissioner were delivered to the Patent Office or when the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office were affixed to the '376 patent. This concern arose out of a letter written by the Patent Office on June 27, 1996. The letter states:

Re: June 11 1996 Patent Issue

Mr. Anthony McDonough has recently been appointed Commissioner of Patents. Therefore new patent grant

le délai prescrit : voir *Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 4 C.F. 445 (1^{re} inst.), au paragraphe 51. La juge Gauthier poursuivait en faisant observer qu'il était clair que le commissaire aux brevets n'avait pas délivré le brevet de P & G à la date figurant sur le certificat de brevet (soit le 11 juin 1996). Cette date, constate-t-elle au paragraphe 48, a été inscrite par suite d'une erreur d'écriture que le Bureau des brevets admettait avoir commise. En conséquence, elle a rejeté la requête de Genpharm en rejet de la demande en interdiction de délivrer un AC présentée par P & G.

[8] Genpharm a appelé de la décision de la juge Gauthier. La majorité de la Cour d'appel fédérale (le juge John Evans étant dissident) a confirmé le rejet de la requête de Genpharm, mais en se fondant sur un motif différent de celui de la juge Gauthier. Le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la majorité, a constaté que Genpharm se trouvait empêchée d'invoquer ce moyen en vertu de la règle de la préclusion pour même question en litige. Il a conclu que Genpharm aurait dû invoquer l'irrégularité supposée de la présentation pour inscription au registre sous le régime du Règlement AC dans l'instance précédente qui l'avait opposée à P & G, et que, ne l'ayant pas fait, elle se trouvait précluse de remettre cette question en litige dans une instance ultérieure. Malgré cette conclusion, le juge Rothstein a néanmoins examiné la question de savoir quand le commissaire aux brevets avait délivré le brevet de P & G. Il a formulé à ce sujet les conclusions suivantes aux paragraphes 11 à 15 de *Compagnie Pharmaceutique Procter & Gamble Canada, Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2004] 2 R.C.F. 85 (C.A.F.) :

La juge des requêtes s'inquiétait du fait qu'on ne savait pas trop à quel moment avaient été délivrés au Bureau des brevets les certificats portant le nom du nouveau commissaire aux brevets, et à quelle date remontaient en [*sic*] la signature du commissaire de même que le sceau du Bureau des brevets apposés tous deux sur le brevet '376. Son inquiétude a été suscitée par une lettre écrite par le Bureau des brevets le 27 juin 1996, laquelle est rédigée comme suit :

[TRADUCTION] Objet : La question du brevet portant la date du 11 juin 1996

M. Anthony McDonough a récemment été désigné commissaire aux brevets. En conséquence, de nouveaux

certificates had to be printed. Due to printing delays, June 11 1996 patents were mailed on June 18 1996. We are sorry for any inconvenience this delay may have caused.

It appears that the Motions Judge was of the view that because of printing delays, the signature of the Patent Commissioner and the seal of the Patent Office may not have been affixed to the '376 patent until June 18, 1996. On that basis, Genpharm failed to satisfy her that the '376 patent was not submitted to the Minister for inclusion on the Patent Register within 30 days of its issue.

As I have stated, as a matter of law, the date on which the '376 patent was issued was the date shown on the face of the patent. It was not open to the Motions Judge to go behind what is stated on the face of the patent.

If, in fact, the patent was issued on a date other than June 11, 1996, then the date shown on the face of the patent was in error. However, if so, the proper remedy was for P&G to request the Patent Office to correct the error.

Any other interpretation would create uncertainty with respect to the issue date, something section 43 was intended to avoid. Under the regime applicable to patents applied for before October 1, 1989, the issue date was of great significance because the duration of such patents was 17 years from the date of issue. That is no longer the case for patents applied for on or after October 1, 1989, in which case the duration of the patent is 20 years from the date of filing of the application. However, patents applied for before October 1, 1989 are still extant and, therefore, the issue date remains significant for those patents. As well, there are undoubtedly other reasons, including the provisions of subsection 4(5) (now 4(4)) of the Regulations, that the issue date of a patent remains significant.

The point is that Parliament intended section 43 to create certainty regarding the issue date by providing that, as a matter of law, the issue date is the date shown on the face of the patent. In this case, that date was June 11, 1996. [Emphasis added.]

[9] In furtherance to Justice Rothstein's observation, P & G applied to the Commissioner to correct the recorded date of issuance of its Didrocal patent from June 11, 1996 to June 18, 1996. P & G sought this relief pursuant to section 8 [as am. by S.C. 1993 c. 15, s. 27] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended which states:

certificats de délivrance ont dû être imprimés. En raison des délais d'impression, les brevets portant la date du 11 juin 1996 ont été postés le 18 juin 1996. Nous regrettons tout inconvénient entraîné par ce retard.

À cause des délais d'impression, il semble que la juge des requêtes était d'opinion que la signature du commissaire aux brevets ainsi que le sceau du Bureau des brevets n'avaient peut-être pas été apposés sur le brevet '376 avant le 18 juin 1996. Pour cette raison, Genpharm n'a pas réussi à la convaincre que le brevet '376 n'a pas été présenté au ministre pour inscription au registre des brevets dans les 30 jours de sa délivrance.

En droit, comme je l'ai énoncé précédemment, la date à laquelle le brevet '376 a été délivré est la date mentionnée au brevet. Il n'appartenait pas à la juge des requêtes d'aller au-delà de ce qui était mentionné sur le brevet.

Si, en fait, le brevet a été délivré à une autre date que le 11 juin 1996, alors la date mentionnée sur le brevet était une erreur. Toutefois, si tel était le cas, la réparation appropriée pour P & G aurait été de demander au Bureau des brevets de corriger l'erreur.

Toute autre interprétation créerait de l'incertitude en ce qui a trait à la date de délivrance, alors que l'article 43 était justement destiné à éviter cet état de choses. Sous le régime applicable aux brevets présentés avant le 1^{er} octobre 1989, la date de délivrance est lourde de conséquences puisque la durée de tels brevets est de 17 ans à partir de cette date. Ce n'est plus le cas pour les brevets présentés le ou après le 1^{er} octobre 1989; en effet, pour ces brevets, la durée est de 20 ans à partir de [la] date de présentation de la demande. Toutefois, il existe encore des brevets qui ont été présentés avant le 1^{er} octobre 1989 et donc la date de délivrance demeure importante pour ceux-ci. De la même façon, il y a sans doute d'autres raisons pour lesquelles la date de délivrance demeure importante, notamment les dispositions du paragraphe 4(5) (maintenant 4(4)) du Règlement.

En fait, avec l'article 43, le législateur entendait fixer avec certitude la date de délivrance en prévoyant que, en droit, la date de délivrance est la date mentionnée sur le brevet. En l'espèce, la date était le 11 juin 1996. [Non souligné dans l'original.]

[9] Se fondant sur l'observation du juge Rothstein, P & G a demandé au commissaire de corriger la date de délivrance inscrite sur le brevet Didrocal, soit le 11 juin 1996, en la remplaçant par le 18 juin 1996. Elle a exercé ce recours sous le régime de l'article 8 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée, qui est libellé comme suit :

8. Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office do not invalidate the instrument, but they may be corrected under the authority of the Commissioner.

By letter dated June 23, 2004, the Commissioner advised P & G that its request for a correction to the date of issuance of the Didrocal patent was denied. Because the Commissioner's decision is the subject of this application for judicial review, I have reproduced it below in full:

June 23, 2004
Ms. Kimberley Lachaine
Kirby Eades Gale Baker
Box 3432 Stn D
Ottawa ON K1P 6N9

Dear Ms. Lachaine:

Thank you for your letter of February 13, 2004 regarding Canadian patent no. 1,338,376 ("the '376 patent"). You have requested that the reissue date on both the certificate of reissue and the cover page of this patent be changed from June 11, 1996 to June 18, 1996 and that this be done pursuant to section 8 of the Patent Act ("the Act").

Section 8 of the Act provides that "clerical errors in any instrument of record in the Patent Office . . . may be corrected under the authority of the Commissioner." A clerical error was accepted by Mr. Justice Mahoney in *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents* [(1980), 53 C.P.R. (2d) 70] as an error which results from a "mechanical process of writing or transcribing."

You state in your letter that the reissue certificate of the '376 patent is dated June 11, 1996 and that it should be dated June 18, 1996. If the date of June 11 is the result of a section 8 clerical error, then the error must have been made in the "mechanical process of writing or transcribing". However, there is no evidence that this was the case. Rather, the evidence would indicate that the date of June 11, 1996 was the date that was intended for the '376 patent's reissue certificate. Indeed, the June 11, 1996 issue of the Canadian Patent Office Record lists the '376 patent as issuing on that date.

Your letter states, in reference to the *Bayer* decision, that "the significance of the error in terms of consequences if corrected (or not corrected) was an irrelevant consideration." While the consequences of correcting or not correcting an error are irrelevant in determining whether an error is a clerical error

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n'est pas invalide en raison d'erreurs d'écriture; elles peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire.

Par lettre en date du 23 juin 2004, le commissaire a avisé P & G du rejet de sa demande de correction de la date de délivrance du brevet Didrocal. Comme la décision que porte cette lettre est l'objet même de la présente demande de contrôle judiciaire, j'en reproduis ci-dessous le texte intégral :

[TRADUCTION]

Le 23 juin 2004
Madame Kimberley Lachaine
Kirby Eades Gale Baker
C.P. 3432, succ. D
Ottawa (Ontario) K1P 6N9

Madame,

J'ai bien reçu votre lettre du 13 février 2004 concernant le brevet canadien n° 1338376 (ci-après désigné « brevet '376 »). Vous y demandiez que la date de redélivrance figurant sur le certificat de redélivrance et sur la page couverture de ce brevet, soit le 11 juin 1996, soit remplacée par le 18 juin 1996, sous le régime de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* (ci-après désignée « la Loi »).

L'article 8 de la Loi dispose que des « erreurs d'écriture » entachant « [u]n document en dépôt au Bureau des brevets [...] peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire ». L'erreur d'écriture a été définie par le juge Mahoney dans *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire des brevets* [(1980), 53 C.P.R. (2d) 70] comme une erreur commise « dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription ».

Vous déclarez dans votre lettre que le certificat de redélivrance du brevet '376 devrait être daté du 18 juin 1996 au lieu du 11 juin 1996. Pour que l'inscription de la date du 11 juin constitue une erreur d'écriture au sens de l'article 8, cette erreur doit avoir été commise « dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription ». Or rien ne donne à penser que tel ait été le cas. Les faits indiquent plutôt que la date du 11 juin 1996 était bel et bien la date qu'on avait l'intention d'inscrire sur le certificat de redélivrance susdit. C'est ainsi que le numéro du 11 juin 1996 de la *Gazette du Bureau des brevets* porte bien que le brevet 376 a été délivré à cette date.

Vous écrivez dans votre lettre, à propos de la décision *Bayer*, que « l'importance de l'erreur du point de vue des conséquences de sa correction (ou de sa non-correction) n'était pas un facteur pertinent ». S'il est vrai que les conséquences de la correction ou de la non-correction ne sont

within the meaning of section 8, the consequences do have a bearing in the context of the Commissioner's "discretion". As Mr. Justice Mahoney stated in *Bayer*,

Section 8 provides that clerical errors . . . may be corrected by certificate under the authority of the Commissioner. 'May' is permissive; it is not directory nor mandatory. There is nothing in the circumstances contemplated by s. 8 that would lead me to conclude that the respondent is obliged to issue a certificate of correction once he determines that what is sought to be corrected is a clerical error. It is his discretion to do so. [Emphases in original.]

In *Bristol-Myers Squibb Co. v. Commissioner of Patents* [(1997) 77 C.P.R. (3d) 300], Mr. Justice Pinard affirmed the Commissioner's discretion in making a correction under section 8. In this case, the Commissioner decided not to make a section 8 correction even though it was accepted that there was an error which was clerical in nature in an instrument of record in the Patent Office. The Commissioner reasoned that correcting the error might have prejudiced third parties.

You have stated that "correcting" the reissue date of the '376 patent "will have no impact on the term of the patent" and "there will be no extension of patent rights". However, if the reissue date is changed, there may still be potential for third parties to be prejudiced for example as a result of a change in the time limit that would apply under subsection 4(4) of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulation. Had I been convinced that your request constituted a section 8 correction, I would have needed to consider whether this is an appropriate case for me to exercise my discretion to make a correction under section 8 taking into account the potential for prejudice to third parties.

You have referred to a Patent Office letter dated June 27, 1996 which states that "[d]ue to printing delays, June 11, 1996 patents were mailed on June 18, 1996." The letter does not say when the issue certificates were signed and sealed but only when they were mailed. You have also cited a Commissioner's Decision dated October 14, 1996 which includes a number of steps which the Commissioner takes in respect of the issuance of a patent. The decision states that these include the signing and sealing of a patent and its delivery to a patentee. Section 43 of the Patent Act as it read on June 11, 1996 states that "every patent granted under this Act shall be issued under the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office . . .". The Act does not state that a patent is not issued until it has been delivered to a patentee, or placed in the mail

pas pertinentes s'agissant d'établir si l'erreur est une erreur d'écriture au sens de l'article 8, ces conséquences sont néanmoins à prendre en considération dans le contexte du pouvoir discrétionnaire du commissaire (qui est « libre » de la corriger ou non). Pour reprendre les termes du juge Mahoney dans *Bayer* :

L'article 8 prévoit que « les erreurs d'écriture . . . peuvent être corrigées au moyen d'un certificat sous l'autorité du commissaire ». Le terme « peuvent » signifie que cela est facultatif, et non pas impératif ou obligatoire. Rien dans l'article 8 ne me permet de conclure que l'intimé est tenu de délivrer un certificat de correction lorsqu'il constate que la correction demandée concerne une erreur d'écriture. Il est libre de le faire ou de ne pas le faire. [Soulignement dans l'original.]

Dans *Bristol-Myers Squibb Co. c. Commissaire aux brevets* [(1997) 77 C.P.R. (3d) 300], le juge Pinard a confirmé le pouvoir discrétionnaire que possède le commissaire d'effectuer ou non une correction sous le régime de l'article 8. Dans cette affaire, le commissaire avait décidé de ne pas apporter de correction sous ce régime même s'il reconnaissait l'existence d'une erreur d'écriture dans un document en dépôt au Bureau des brevets, parce qu'il pensait que la correction de cette erreur pourrait porter préjudice à des tiers.

Vous écrivez que « la correction » de la date de redélivrance du brevet '376 « n'aura pas d'effet sur la durée du brevet » et « ne prolongera pas les droits de brevet ». Il reste cependant que le changement de la date de redélivrance pourrait porter préjudice à des tiers, par exemple du fait que commencerait à courir à une autre date le délai prévu au paragraphe 4(4) du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*. Si vous m'aviez convaincu que votre demande avait pour objet une correction relevant de l'article 8, il m'aurait néanmoins fallu examiner le point de savoir s'il convenait que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de correction sous le régime de l'article 8, compte tenu de la possibilité de préjudice à des tiers.

Vous citez une lettre du Bureau des brevets en date du 27 juin 1996 portant que « [e]n raison de retards dus à l'impression, les brevets du 11 juin 1996 ont été postés le 18 juin 1996 ». Cette lettre ne dit pas quand les certificats de délivrance ont été signés et scellés, mais seulement quand ils ont été mis à la poste. Vous citez également une décision du commissaire en date du 14 octobre 1996 où sont énumérées un certain nombre de mesures que le commissaire prend relativement à la délivrance d'un brevet, dont sa signature, l'apposition du sceau et sa remise au breveté. L'article 43 de la *Loi sur les brevets*, dans la version qui était en vigueur au 11 juin 1996, disposait que « le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous la signature du commissaire et le sceau du Bureau des brevets ». La Loi ne porte pas que le brevet n'est

for delivery. While making a patent available to a patentee may be an administrative step which the Commissioner performs, the actual issuance of a patent does not depend on this step.

If the '376 patent's reissue certificate was not signed and sealed on June 11, 1996, it is impossible to say at this time, eight years after the fact, on what day between June 12 and June 18, 1996, it was signed and sealed. However, I am of the opinion that the point is moot since I have decided that the change you have requested cannot be made under section 8 of the Act and I have no other authority under the Act to make such a change.

Therefore, I cannot grant your request to change the date on the reissue certificate or cover page of the '376 patent.

Yours sincerely,

David Tobin

Commissioner of Patents, Registrar of Trade-marks, and Chief Executive Officer

It is from the above decision that P & G seeks judicial relief in the form of an order quashing the Commissioner's decision and directing him to correct the issue date for the Didrocal patent to June 18, 1996. In the alternative, P & G asks that the matter be referred back to the Commissioner for a redetermination in accordance with the requirements of section 8 of the *Patent Act*.

Background Facts

[10] The material facts which bear on the question of when the Didrocal patent was issued are not in dispute, albeit that some of inconsequential detail have been lost through the passage of time.

[11] The record discloses that P & G's request for a reissuance of its Didrocal patent was handled in accordance with the usual practices of the Patent Office up to the point where the patent certificate was to be completed. With very few exceptions (e.g. Christmas) patents are always delivered on Tuesdays. A patent may be ready for issuance or reissuance (in the sense that all of the required execution formalities have been completed), but the Patent Office considers the date of

pas délivré tant qu'il n'a pas été remis au breveté ou ne lui a pas été expédié par la poste. S'il est vrai que le fait de mettre le brevet à la disposition du breveté est une mesure administrative que prend le commissaire, la délivrance proprement dite du brevet ne dépend pas de cette mesure.

Si le certificat de redélivrance du brevet '376 n'a pas été signé et scellé le 11 juin 1996, il est impossible de savoir aujourd'hui, huit ans après le fait, à quelle date il l'a été entre les 12 et 18 juin 1996. Cependant, cette question est à mon sens dénuée d'objet, puisque j'ai décidé que le changement que vous avez demandé ne peut être fait sous le régime de l'article 8 et qu'aucune autre disposition de la Loi ne m'habilite à le faire

Par conséquent, je ne puis accueillir votre demande de changement de la date figurant sur le certificat de redélivrance et la page couverture du brevet '376.

Veillez agréer, Madame, mes sincères salutations.

David Tobin

Commissaire aux brevets, Registraire des marques de commerce et président de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

C'est à l'égard de la décision formulée dans cette lettre que P & G demande une réparation judiciaire sous forme d'une ordonnance l'annulant et enjoignant au commissaire de remplacer le 11 juin 1996 par le 18 juin 1996 comme date de délivrance du brevet Didrocal. Subsidiairement, P & G demande que l'affaire soit renvoyée au commissaire pour un nouvel examen conforme à l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.

Le contexte factuel

[10] Les faits substantiels relatifs à la question de savoir quand le brevet Didrocal a été délivré ne sont pas contestés, encore que certains détails sans conséquence ne puissent être établis à cause du temps écoulé.

[11] Le dossier montre que le Bureau des brevets a administré la demande de redélivrance du brevet Didrocal conformément à ses pratiques habituelles jusqu'au moment où devait être établi le certificat de brevet. À quelques très rares exceptions près (Noël par exemple), les brevets sont toujours remis à leurs titulaires le mardi. Même si le brevet est prêt avant pour la délivrance ou la redélivrance (au sens où toutes les formalités nécessaires ont été remplies), le Bureau des

issuance to be the Tuesday on which the patent is made available to the patentee and publicly distributed. Thus, in the ordinary course, patent certificates are prepared in advance and are post-dated to the intended date of release.

[12] The process for issuing patents which the Patent Office follows is usually very efficient and regular. In 1996, the legal formalities described in section 43 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the *Patent Act* required that a patent certificate be prepared and executed by the Commissioner under the seal of the Patent Office. In the case of the Didrocal patent, however, the usual practices were not followed. It is undisputed that this patent was intended to be issued on June 11, 1996, but because a new Commissioner had taken office no certificates were available that day bearing his signature. In the result, new patent certificates were obtained, executed and sealed on or around Monday, June 17, 1996. One of these was the Didrocal patent certificate. All of the patent certificates that were intended to be issued on Tuesday, June 11, 1996 were then actually ready for pickup or mailed out on Tuesday, June 18, 1996. Those certificates bore the date of the original intended day of issuance of June 11, 1996 and not the date of actual dissemination to the patentees, including P & G.

Issue

[13] The issue before me is whether the Commissioner erred in refusing to amend the recorded date of issuance of the Didrocal patent from June 11, 1996 to June 18, 1996. To decide that question, it is first necessary to understand the basis for the Commissioner's decision and then to apply the functional and pragmatic test to identify the appropriate standard of review.

Analysis

[14] Although the Commissioner's letter of June 27, 2004 describes at some length the legal principles which he believed were applicable to the exercise of his discretion to correct clerical errors in accordance with section 8 of the *Patent Act*, it is clear that he did not

brevets considère comme la date de délivrance celle du mardi où il est mis à la disposition de son titulaire et du public. Donc, normalement, les certificats de brevet sont établis à l'avance et datés par la date où l'on prévoit de les remettre aux brevetés.

[12] La procédure de délivrance des brevets que suit le Bureau des brevets est en général très efficace et très régulière. En 1996, l'article 43 [mod. par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 16] de la *Loi sur les brevets* exigeait, entre autres formalités, que le certificat de brevet soit établi et signé par le commissaire et porte le sceau du Bureau des brevets. Dans le cas du brevet Didrocal, cependant, on n'a pas suivi la pratique habituelle. Il n'est pas contesté qu'on avait l'intention de délivrer ce brevet le 11 juin 1996, mais comme un nouveau commissaire venait d'entrer en fonction, on ne disposait pas pour cette date de formules de certificat portant sa signature. En fin de compte, on a pu se procurer de nouvelles formules de certificat, qui ont été signées et scellées le ou vers le lundi 17 juin 1996. Le certificat du brevet Didrocal était un de ces documents. Tous les certificats de brevet qu'on avait prévu de délivrer le mardi 11 juin 1996 ont ainsi en fait été mis à la disposition des brevetés ou leur ont été expédiés par la poste le mardi 18 juin 1996. Or ces certificats portaient la date où l'on avait prévu de les délivrer, soit le 11 juin 1996, et non celle de leur remise ou de leur envoi effectifs aux brevetés, dont P & G.

La question en litige

[13] La question dont je suis saisi est celle de savoir si le commissaire a commis une erreur en refusant d'inscrire le 18 juin 1996, en remplacement du 11 juin 1996, comme date de délivrance du brevet Didrocal. Pour trancher cette question, il faut d'abord comprendre les motifs de la décision du commissaire, puis appliquer le critère fonctionnel et pragmatique afin d'établir la norme de contrôle applicable.

Analyse

[14] Bien que sa lettre du 27 juin 2004 expose de manière passablement détaillée les principes juridiques qu'il estimait applicables à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de corriger les erreurs d'écriture sous le régime de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*, il est

attempt to exercise that discretion. Instead, he decided that his section 8 authority was not engaged because no error had occurred in “the mechanical process of writing or transcribing” the issue date on the patent certificate. His letter indicated, as well, that because the patent certificate bore the intended date of issuance and was listed in the Patent Office records as issuing on that date, no clerical error could have occurred. Although the letter acknowledged that the Didrocal patent was not delivered on June 11, 1996, the Commissioner concluded that its issuance in law did not require it being delivered or placed in the mail to P & G or to the public.

[15] The Commissioner’s decision appears to adopt June 11, 1996, by default, as the date of issuance of the Didrocal patent because he was not able to ascertain when the certificate was actually signed and sealed. It is obvious from the record, however, that he knew that the formalities for completing the patent certificate were not in place on June 11, 1996. In the end, he simply declined to apply section 8 and concluded that no other authority existed under the *Patent Act* to permit corrections of this type.

[16] The Commissioner’s decision turned on a point of legal interpretation going to the root of his statutory authority. He did not exercise his statutory discretion or apply the facts to the law but determined, instead, that he had no authority to grant the relief requested of him.

[17] The pragmatic and functional approach requires that I consider four contextual factors:

1. the purposes of the legislation and the provision under consideration;
2. the expertise of the tribunal relative to that of the Court on the issuing question;

évident que le commissaire n’a pas essayé d’exercer ce pouvoir. Il a plutôt décidé que ne se justifiait pas l’exercice du pouvoir lui étant conféré par l’article 8, au motif qu’il n’y avait pas eu d’erreur « dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription » pour ce qui concerne la date figurant sur le certificat de brevet. Il ajoutait dans sa lettre qu’il ne pouvait y avoir eu erreur d’écriture puisque le certificat de brevet portait la date de délivrance prévüe, qui concordait par ailleurs avec celle enregistrée dans les archives du Bureau des brevets. Tout en reconnaissant dans sa lettre que le brevet Didrocal n’avait pas été mis à la disposition du breveté le 11 juin 1996, le commissaire concluait que la loi n’exigeait pas, pour qu’il fût considéré comme délivré, qu’il eût été remis ou envoyé par la poste à P & G ou mis à la disposition du public.

[15] Le commissaire semble dans sa décision adopter par défaut le 11 juin 1996 comme date de délivrance du brevet Didrocal, du fait qu’il ne peut établir avec certitude quand le certificat a été effectivement signé et scellé. Il ressort cependant à l’évidence du dossier qu’il savait que les conditions administratives de l’établissement du certificat de brevet n’étaient pas réunies le 11 juin 1996. En fin de compte, il a tout simplement refusé d’appliquer l’article 8 et a conclu que la *Loi sur les brevets* ne lui conférait pas d’autre pouvoir en vertu duquel il aurait pu apporter des corrections de cette nature.

[16] La décision du commissaire repose sur un point d’interprétation du droit qui influe fondamentalement sur la définition du pouvoir que lui confère la *Loi sur les brevets*. Il n’a pas exercé la faculté que lui donne cette dernière ni n’en a appliqué les dispositions aux faits, mais il a plutôt conclu qu’il n’était pas revêtu du pouvoir de prendre la mesure qu’on lui demandait.

[17] L’approche pragmatique et fonctionnelle exige que je prenne en considération quatre facteurs contextuels :

1. les objets du régime législatif et de la disposition considérés;
2. l’expertise de l’instance administrative par rapport à celle de la Cour touchant la question de la délivrance;

3. the presence or absence of a privative clause or statutory right of appeal; and

4. the nature of the question (law, fact or mixed fact and law).

[18] The Commissioner's decision declining to amend the issuance date for the Didrocal patent concerned an administrative function of the sort considered in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 1 F.C. 325 (T.D.). In that decision, Justice Eleanor Dawson carried out a pragmatic and functional analysis of a decision made by the Commissioner and held that the standard of review was one of correctness. That aspect of her decision was later upheld on appeal: see *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67 (C.A.).

[19] I would add that in this case the question decided by the Commissioner involved a legal interpretation which was determinative of his authority under section 8 of the Act. It was also not a question at the core of any special expertise or which raised a number of competing policy considerations. In such cases, correctness is inevitably the appropriate standard of review: see *Chieu v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2002] 1 S.C.R. 84, at paragraph 24.

[20] I would add that both parties accept that correctness is the appropriate standard of review for the issues raised on this application.

[21] Having regard to the authorities cited above, I will apply a standard of review of correctness.

[22] In 1996, the legislation which was applicable to the processing of the Didrocal patent was the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. Section 43 did not define when a patent would legally issue, but it did establish the

3. la présence ou l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel d'origine législative;

4. la nature de la question (de droit, de fait ou mixte).

[18] La décision du commissaire de refuser de changer la date de délivrance du brevet Didrocal relève d'une fonction administrative de la nature de celle examinée dans *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 1 C.F. 325 (1^{re} inst.). Dans cette affaire, la juge Eleanor Dawson a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle d'une décision rendue par le commissaire et a conclu que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. Cet aspect de sa décision a été confirmé en appel; voir *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.).

[19] J'ajouterai que, dans la présente espèce, la question décidée par le commissaire mettait en jeu une interprétation du droit à effet déterminant sur la définition du pouvoir que lui confère l'article 8 de la Loi. En outre, cette question n'exigeait pas la mise en œuvre d'une expertise spéciale, pas plus qu'elle ne commandait la prise en considération d'une multiplicité de facteurs concurrents du point de vue de l'action publique. Dans de telles affaires, la norme de la décision correcte est nécessairement la norme de contrôle applicable : voir *Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 84, au paragraphe 24.

[20] Il est en outre à noter que les deux parties conviennent que la norme de la décision correcte est la norme de contrôle applicable aux questions que soulève la présente demande.

[21] Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, j'appliquerai à la présente espèce la norme de la décision correcte.

[22] En 1996, la loi applicable à l'administration du brevet Didrocal était la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. L'article 43 de cette Loi ne spécifiait pas le moment de la délivrance légale du brevet, mais il

formalities of the issuing process. That provision stated:

43. Subject to section 46, every patent granted under this Act shall be issued under the signature of the Commissioner and the seal of the Patent Office, shall bear on its face the date of the filing of the application for the patent, the date on which the application became open to the inspection of the public under section 10 and the date on which the patent is granted and issued and it shall thereafter, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the grantee and the legal representatives of the grantee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.

[23] When P & G asked the Commissioner to correct the issue date of the Didrocal patent, it did so under his corrective authority created by section 8 of the Act. Although that provision is still advanced by P & G as a basis for relief, its primary argument before me was based upon the Commissioner's general duty to conduct the business of the Patent Office in conformity with the *Patent Act*. That overarching duty is established by subsection 4(2) which states:

4. . . .

(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.

[24] P & G asserts that if the recorded issue date for the Didrocal patent is demonstrably wrong, the Commissioner has a legal duty to correct that error and, if he declines to do so, he is subject to *mandamus*. On the basis of this argument, resort to relief under section 8 of the *Patent Act* is unnecessary.

[25] On this point, P & G is correct. The Commissioner is subject to the obligations established by subsection 4(2) of the *Patent Act*, which include undertaking all "things requisite for the granting and

précisait néanmoins les formalités de la procédure de délivrance. Cet article était libellé comme suit :

43. Sous réserve de l'article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous la signature du commissaire et le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible sous le régime de l'article 10, ainsi que celle à laquelle il a été accordé et délivré. Il est par la suite, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

[23] Lorsque P & G a demandé au commissaire de corriger la date de délivrance du brevet Didrocal, elle l'a fait en invoquant le pouvoir de correction que lui confère l'article 8 de la Loi. Bien que P & G invoque encore cette disposition à l'appui de la réparation demandée, le moyen principal qu'elle a fait valoir devant moi reposait sur l'obligation générale du commissaire de diriger l'activité du Bureau des brevets en conformité avec la *Loi sur les brevets*. Cette obligation d'ensemble est établie par le paragraphe 4(2), ainsi libellé :

4. [. . .]

(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.

[24] P & G soutient que si la date de délivrance inscrite du brevet Didrocal est manifestement erronée, le commissaire est tenu par la loi de corriger cette erreur et que, en cas de refus, il peut faire l'objet d'un *mandamus*. Cet argument rend inutile le recours à l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.

[25] Sur ce point, P & G a raison. Le commissaire est soumis aux obligations que prévoit le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les brevets*, y compris celle de faire et d'exécuter « tous les actes et choses nécessaires pour la

issuing of patents”. That provision also places the Commissioner in “charge” of the books and records of the Patent Office. Both of these responsibilities, by implication at least, require that the Patent Office records be maintained accurately. This would include the accurate recording of the dates of issuance of patents. I also accept that a failure by the Commissioner to fulfill these obligations renders him subject to *mandamus*: see *Monsanto Inc. v. Commissioner of Patents*, [1976] 2 F.C. 476 (C.A.), at page 477.

[26] The evidence clearly establishes that the Didrocal patent was not issued on June 11, 1996, and respondent’s counsel conceded that point in argument before me. Although June 11 was the intended date of issuance of that patent, the required certificate and its proper execution were not in place on that day and the section 43 requirements for issuance were, therefore, not met.

[27] The Commissioner’s decision on this point is not entirely clear. His letter seems to indicate that the intention to issue the Didrocal patent on June 11 was a relevant consideration, notwithstanding a later implicit acknowledgement that signing and sealing (but not delivery) of the Didrocal patent certificate were prerequisites to its issuance.

[28] The Commissioner’s decision does make it clear that, in his view, delivery of a patent certificate to the patentee or to the public were not prerequisites to its lawful issuance. On this point, the Commissioner erred in law. To issue a document or a decision requires a distribution, publication or promulgation. That is the common understanding of the term “issue”, and it is an essential element in bringing notice of the patent grant to the patentee and to other interested parties. This point is at least implicitly acknowledged by the Patent Office practice of postdating its patent certificates to the date that they are publicly distributed, that being every Tuesday. Obviously a patent is not “issued” only because a certificate has been prepared, executed and postdated. It is also not issued on a particular day simply because someone in the Patent Office entered an intended date of issuance into a computer. The final and required step to issue a patent is its publication or

concession et la délivrance de brevets ». Ce paragraphe confie aussi au commissaire la « direction » des livres et archives du Bureau des brevets. Ces deux responsabilités exigent, au moins implicitement, que les dossiers du Bureau des brevets soient tenus avec exactitude, et par voie de conséquence, que les dates de délivrance des brevets soient correctement inscrites et enregistrées. Je souscris aussi à la thèse que tout manquement du commissaire à ces obligations justifie qu’il fasse l’objet d’un *mandamus* : voir *Monsanto Inc. c. Commissaire des brevets*, [1976] 2 C.F. 476 (C.A.), à la page 477.

[26] La preuve établit à l’évidence que le brevet Didrocal n’a pas été délivré le 11 juin 1996, et l’avocat du défendeur l’a admis devant moi dans sa plaidoirie. Bien que le 11 juin fût la date prévue pour la délivrance de ce brevet, on ne disposait pas à cette date de la formule de certificat nécessaire dûment signée, de sorte que n’étaient pas remplies les conditions auxquelles l’article 43 subordonne la délivrance.

[27] La décision du commissaire n’est pas entièrement claire sur ce point. Sa lettre semble poser que l’intention de délivrer le brevet Didrocal le 11 juin était un facteur pertinent, alors qu’il reconnaît implicitement plus loin que la signature et l’apparition du sceau (mais non la remise) du certificat de ce brevet constituaient des conditions préalables à sa délivrance.

[28] La décision du commissaire dit cependant sans ambiguïté que, à son avis, la délivrance légale du brevet n’était pas subordonnée à la communication au breveté ou au public d’un certificat de brevet. En cela, le commissaire a commis une erreur de droit. La délivrance d’un document ou d’un acte exige qu’il soit communiqué, rendu accessible ou publié. C’est là le sens communément admis du terme « délivrance », et une mesure essentielle à prendre pour aviser de l’octroi du brevet le titulaire et les autres intéressés. Le Bureau des brevets reconnaît ce fait au moins implicitement en datant les certificats de brevet par la date où ils seront communiqués ou publiés, soit celle du mardi suivant. Il est évident qu’un brevet n’est pas « délivré » seulement parce qu’un certificat a été établi, signé et postdaté. En outre, il n’est pas délivré un jour donné simplement parce qu’un membre du Bureau des brevets a introduit une date de délivrance prévue dans un ordinateur.

distribution to the public.

[29] This case is an obvious anomaly because ordinarily the intended date of issuance of a patent and the date of its delivery coincide and no problem arises. But the fact of a long and consistent practice of dating and delivering patent certificates every Tuesday also supports P & G's contention that delivery is an essential condition for issuing a patent. If the intention was otherwise, patent certificates would simply be dated for the date on which they were prepared and executed. By recording an issue date on the expected Tuesday of public delivery, the Patent Office is implicitly acknowledging the significance of delivery as an essential element of issuing a patent.

[30] In this case, it is indisputable that the Didrocal patent certificate was published or delivered on Tuesday, June 18, 1996. It is also clear that all of the section 43 formalities for issuing the Didrocal patent were not completed until June 18, 1996. This point is acknowledged in the Commissioner's written submissions to the Court where it was stated that "[t]he process of adding patent numbers and the issue/reissue date to these certificates and then sealing the certificates and attaching them to the patent grants was not completed until early on June 18, 1996." The Commissioner's inability, therefore, to precisely determine the date of execution of the Didrocal patent certificate is irrelevant. The Didrocal patent certificate should have borne an issue date of June 18, 1996, that being its date of completion and delivery. The refusal of the Commissioner to correct that entry in the records of the Patent Office constitutes an error of law. In the result, I would order the Commissioner to amend the records of the Patent Office pertaining to the Didrocal patent to reflect a date of issuance of June 18, 1996.

[31] Having regard to my conclusion that the Didrocal patent was issued on June 18, 1996, it would be

L'étape finale—et une étape nécessaire—de la délivrance d'un brevet est sa publication ou sa communication au public.

[29] Le cas qui nous occupe est une anomalie évidente puisque, d'ordinaire, la date prévue pour la délivrance du brevet et la date de sa communication coïncident, de sorte qu'il ne se pose pas de problème. Mais l'existence d'une pratique ancienne et systématique consistant à dater les certificats de brevet de chaque mardi et à les communiquer ce même jour étaye aussi la thèse de P & G selon laquelle la communication est une condition essentielle de la délivrance d'un brevet. Si l'on avait voulu qu'il en fût autrement, on daterait simplement les certificats de brevet du jour où ils sont établis et signés. En inscrivant comme date de délivrance du brevet celle du mardi où il prévoit de le communiquer au public, le Bureau des brevets reconnaît implicitement l'importance de la communication en tant qu'élément essentiel de la délivrance.

[30] Dans la présente espèce, il est indiscutable que le certificat du brevet Didrocal a été publié ou communiqué le mardi 18 juin 1996. Il apparaît clairement aussi que l'ensemble des formalités auxquelles l'article 43 subordonne la délivrance du brevet Didrocal n'a pas été rempli avant le 18 juin 1996. Le commissaire reconnaît ce dernier point dans les conclusions écrites qu'il a présentées à la Cour, où l'on peut lire que [TRADUCTION] « [c]e n'est que dans la matinée du 18 juin 1996 qu'on a fini d'inscrire les numéros de brevet et les dates de délivrance ou de redélivrance sur ces certificats, de les sceller et de les joindre aux brevets délivrés ». Par conséquent, l'incapacité du commissaire à établir avec précision la date de la signature du certificat du brevet Didrocal n'entre pas en ligne de compte. Le certificat du brevet Didrocal aurait dû porter comme date de délivrance le 18 juin 1996, soit la date où on a achevé de l'établir et où on l'a communiqué. Le refus du commissaire de corriger cette inscription dans les archives du Bureau des brevets constitue une erreur de droit. En conséquence, je suis d'avis d'ordonner au commissaire de modifier les dossiers du Bureau des brevets touchant le brevet Didrocal en y inscrivant comme date de délivrance de celui-ci le 18 juin 1996.

[31] Étant donné ma conclusion que le brevet Didrocal a été délivré le 18 juin 1996, il ne serait pas

somewhat incongruous if the Commissioner did not have the discretionary authority under section 8 of the Act to amend the Patent Office records accordingly.

[32] In an age of computer technology, the suggestion that the entry of incorrect data is not a “clerical error” because it does not arise from the “mechanical process of writing or transcribing” is anachronistic and no longer sufficient. What occurred here was no less a clerical error than the slip of a pen or the mis-stroke of a typewriter key. Here the printing of the Didrocal patent certificate with an incorrect date of issuance was clearly a clerical error.

[33] The Commissioner must be particularly cautious in handling requests under section 8 for correction of documents filed by patentees and other outside parties. That was the situation reviewed by this Court in *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents*, [1981] 1 F.C. 656 where a critical omission had been made by a patentee in its Canadian patent application, and which was found not to be a clerical error of the type that could be remedied under section 8 of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4]. Although in that decision Justice Patrick Mahoney referred to this type of clerical error as one involving a transcription, copying or writing mistake made by a clerk or typist, there is no reason to think that the language of section 8 ought not to be read in light of current business and technological realities.

[34] The correction of obvious recording errors made within the Patent Office would not normally engage the kinds of concerns reflected in the *Bayer* decision, above, and, in such situations, section 8 relief should ordinarily be available to the Commissioner. That relief is, however, discretionary and the Commissioner cannot be required to do any more than to apply his section 8 authority to the facts before him.

[35] Having regard to my decision that the Commissioner has a legal duty under section 43 of the *Patent Act* to correct the reissue date of the Didrocal

très logique que l'article 8 de la Loi ne confère pas au commissaire le pouvoir discrétionnaire de modifier en conséquence les archives du Bureau des brevets.

[32] À l'ère informatique, la proposition selon laquelle l'inscription de renseignements erronés n'est pas une « erreur d'écriture » parce qu'elle ne s'est pas produite « dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription » se révèle anachronique et insuffisante. Ce qui s'est produit ici n'était pas moins une erreur d'écriture que ne l'est un *lapsus calami* ou une faute de frappe. En l'occurrence, l'impression du certificat du brevet Didrocal avec une date de délivrance erronée était manifestement une erreur d'écriture.

[33] Le commissaire doit se montrer particulièrement prudent dans l'examen des demandes de correction de documents que lui présentent les brevetés ou des tiers sous le régime de l'article 8. C'est un cas de cette nature qu'a examiné notre Cour dans *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire des brevets*, [1981] 1 C.F. 656, où le breveté avait commis dans sa demande de brevet canadien une erreur importante qui a été déclarée ne pas constituer une erreur d'écriture susceptible de redressement sous le régime de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, ch. P-4]. Bien que dans cette décision le juge Patrick Mahoney ait défini ce type d'erreur d'écriture comme une erreur de rédaction, de transcription ou de copie faite par un commis ou un dactylographe, il n'y a aucune raison de penser que l'article 8 ne devrait pas être interprété en fonction des réalités commerciales et technologiques contemporaines.

[34] La correction d'erreurs d'enregistrement évidentes commises au Bureau des brevets ne devrait pas normalement susciter le genre de préoccupations dont témoigne la décision *Bayer*, précitée, et, dans de tels cas, le redressement prévu à l'article 8 devrait être d'ordinaire permis au commissaire. Ce redressement est cependant facultatif, et le commissaire ne peut être tenu de faire plus que d'appliquer le pouvoir que lui confère l'article 8 aux faits qui lui sont présentés.

[35] Étant donné ma décision selon laquelle le commissaire est tenu en vertu de l'article 43 de la *Loi sur les brevets* de corriger la date de redélivrance du

patent to June 18, 1996, it is obviously unnecessary for him to consider the matter under his section 8 authority.

[36] Having regard to section 25 of the *Patent Act*, no award of costs will be made.

JUDGMENT

THIS COURT ADJUDGES that the respondent shall correct the records of the Patent Office pertaining to the Didrocal patent to reflect a date of reissuance of June 18, 1996.

brevet Didrocal en la remplaçant par le 18 juin 1996, il n'est évidemment pas nécessaire qu'il examine cette affaire dans le cadre du pouvoir que lui confère l'article 8.

[36] Compte tenu de l'article 25 de la *Loi sur les brevets*, il ne sera pas adjugé de dépens.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que le défendeur corrigera les dossiers du Bureau des brevets relatifs au brevet Didrocal en y inscrivant le 18 juin 1996 comme date de redélivrance.