

A-201-75

A-201-75

Monsanto Company (*Appellant*) (*Plaintiff*)**Monsanto Company** (*Appelante*) (*Demanderesse*)

v.

c.

Commissioner of Patents (*Respondent*) (*Defendant*)**Le commissaire des brevets** (*Intimé*) (*Défendeur*)Court of Appeal, Pratte, Heald and Urie JJ.—
Ottawa, April 14 and 15, 1976.Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie—
b Ottawa, les 14 et 15 avril 1976.

Jurisdiction—Patents—Disclaimer—Commissioner's refusal to record—Case against decision established—Trial Division finding decision of Commissioner quasi-judicial and that relief should be judicial review and not mandamus—Jurisdiction in Court of Appeal over judicial review—Appeal—Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 51—Federal Court Act, s. 28.

Compétence—Brevets—Renonciation—Refus d'enregistrement par le commissaire—Affaire allant à l'encontre d'une décision établie—La Division de première instance a estimé que la décision du commissaire était de nature quasi judiciaire et que le redressement relevait d'un examen judiciaire et non pas d'un bref de mandamus—Compétence de la Cour d'appel pour l'examen judiciaire—Appel—Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, art. 51—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.

Appellant, owner of a Canadian patent, sought to file with the Commissioner of Patents, a "disclaimer" under section 51 of the *Patent Act*. The Commissioner refused to record the disclaimer. A writ of *mandamus*, requiring him to do so was refused by the Trial Division, on the basis that the Trial Division had no jurisdiction to grant relief by way of *mandamus*. The Commissioner was a "federal board" etc., the decision was one of an administrative nature required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, and the Court of Appeal had jurisdiction to hear and determine an application under section 28(1) to review and set aside the Commissioner's refusal. Appellant appealed.

L'appelante, titulaire d'un brevet canadien, voulait faire enregistrer par le commissaire des brevets une «renonciation» conformément à l'article 51 de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire a refusé. La Division de première instance a refusé de décerner un bref de *mandamus* lui enjoignant de le faire, au motif qu'elle n'était pas compétente pour accorder un redressement par voie de bref de *mandamus*. Le commissaire relève d'un «office» etc., cette décision de nature administrative est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et la Cour d'appel est compétente pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation du refus du commissaire présentée conformément à l'article 28(1). L'appelante a interjeté appel.

Held, allowing the appeal, the Commissioner's refusal to record the disclaimer was not a decision within the meaning of section 28 of the *Federal Court Act*. Section 21 of the *Patent Act* does not empower the Commissioner to make any decision or vest him with any discretion; it merely imposes on him the duty to record certain documents. If he fails in his duty, *mandamus* will lie. The Trial Division was correct, however, in disagreeing with the Commissioner for refusing to record disclaimers which did not disclaim one or more complete claims. Section 51 allows a patentee not to disclaim claims in letters patent, but to disclaim parts of an invention. The right of a patentee to file a disclaimer cannot depend upon the way in which the letters patent are drafted. The judgment of the Trial Division is set aside, and a writ of *mandamus* will issue.

Arrêt: l'appel est accueilli. Le refus par le commissaire d'enregistrer la renonciation ne constitue pas une décision au sens de l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale*. L'article 21 de la *Loi sur les brevets* n'autorise pas le commissaire à rendre une décision et il ne lui confère aucun pouvoir discrétionnaire; il l'oblige simplement à enregistrer certains documents. Si le commissaire n'exécute pas ce devoir, un bref de *mandamus* peut être émis à son encontre. La Division de première instance a cependant eu raison de désapprouver le refus opposé par le commissaire d'enregistrer des renonciations qui ne portent pas sur une ou plusieurs revendications complètes. L'article 51 n'autorise pas le titulaire d'un brevet à renoncer aux revendications d'un brevet d'invention, mais à renoncer à des éléments d'une invention. Le droit du titulaire d'un brevet de déposer une renonciation ne peut dépendre de la rédaction du brevet d'invention. Le jugement de la Division de première instance est annulé et il est décerné un bref de *mandamus*.

Bay v. The Queen [1974] 1 F.C. 523, applied.

Arrêt appliqué: *Bay c. La Reine* [1974] 1 C.F. 523.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

AVOCATS:

D. Watson, Q.C., and *B. Morgan* for *j* appellant.

D. Watson, c.r., et *B. Morgan* pour l'appelante.

G. W. Ainslie, Q.C., for respondent.

G. W. Ainslie, c.r., pour l'intimé.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for appellant.

Deputy Attorney General of Canada for
respondent. ^a

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

PRATTE J.: The judgment appealed from¹ dismissed an action for a writ of *mandamus* requiring the respondent to record a disclaimer filed by the appellant under section 51 of the *Patent Act*.

The Trial Judge thought that the respondent should have recorded the appellant's disclaimer. However, he was of the view that the respondent's refusal was a decision "required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis" within the meaning of section 28(1) of the *Federal Court Act*; he therefore dismissed the appellant's action on the ground that section 28(3) precluded the Trial Division from entertaining any proceeding in respect of that decision.

As we indicated at the hearing, we are of opinion that the Trial Judge should not have reached that conclusion. In our view, the refusal of the Commissioner of Patents to record a disclaimer under section 51 of the *Patent Act* is not a decision within the meaning of section 28 of the *Federal Court Act* (see *Bay v. The Queen* [1974] 1 F.C. 523). Section 51 does not empower the Commissioner to make any decision; nor does it vest him with any discretion; it merely imposes on him the duty to record certain documents. If the Commissioner fails in that duty, *mandamus* lies against him.

The sole explanation given by the Commissioner for his refusal to record the appellant's disclaimer was that it was against his policy to record disclaimers which did not disclaim one or more complete claims. The Trial Judge expressed his disagreement with that policy; he considered it to be based on a misinterpretation of section 51. We agree with him on this point. Section 51 allows a patentee not to disclaim claims in letters patent, ^j

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appelante.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par

LE JUGE PRATTE: Le jugement dont il est interjeté appel¹ a rejeté une demande de bref de *mandamus* enjoignant l'intimé d'enregistrer une renonciation déposée par l'appelante en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*. ^b

Le juge de première instance a estimé que l'intimé aurait dû enregistrer la renonciation de l'appelante. Cependant, à son avis, le refus de l'intimé représentait une décision «légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire» au sens de l'article 28(1) de la *Loi sur la Cour fédérale*; il a donc rejeté la demande de l'appelante au motif que l'article 28(3) interdit à la Division de première instance de connaître de toute procédure relative à une telle décision. ^d

Comme nous l'avons déclaré à l'audience, nous pensons que le juge de première instance n'aurait pas dû parvenir à une telle conclusion. Le refus opposé par le commissaire des brevets d'enregistrer une renonciation prévue à l'article 51 de la *Loi sur les brevets* n'est pas une décision au sens de l'article 28 de la *Loi sur la Cour fédérale* (voir *Bay c. La Reine* [1974] 1 C.F. 523). L'article 51 n'autorise pas le commissaire à prendre une décision et il ne lui confère aucun pouvoir discrétionnaire; il l'oblige simplement à enregistrer certains documents. Si le commissaire n'exécute pas ce devoir, un bref de *mandamus* peut être émis à son encontre. ^e

Le commissaire a refusé d'enregistrer la renonciation de l'appelante au seul motif qu'il est contraire à sa politique d'enregistrer des renonciations qui ne portent pas sur une ou plusieurs revendications complètes. Le juge de première instance a exprimé son désaccord avec cette politique; il pense en effet qu'elle repose sur une interprétation erronée de l'article 51. Nous sommes d'accord avec lui sur cette question. L'article 51 n'autorise ^e

¹ [1975] F.C. 197.

¹ [1975] C.F. 197.

but to disclaim parts of an invention. In our view, the right of a patentee to file a disclaimer cannot depend upon the way in which the letters patent are drafted.

For these reasons, the appeal will be allowed; the judgment of the Trial Division will be set aside and a writ of *mandamus* will issue requiring the respondent to record the disclaimer submitted to him by the appellant on November 26, 1973.

pas le titulaire d'un brevet à renoncer aux revendications d'un brevet d'invention, mais à renoncer à des éléments d'une invention. A notre avis, le droit du titulaire d'un brevet de déposer une renonciation ne peut dépendre de la rédaction du brevet d'invention.

Pour ces motifs, l'appel est accueilli; le jugement de la Division de première instance est annulé et il est décerné un bref de *mandamus* enjoignant l'intimé d'enregistrer la renonciation que lui a soumise l'appelante le 26 novembre 1973.