

T-643-03
2004 FC 250

T-643-03
2004 CF 250

Peter Eiba (*Applicant*)

Peter Eiba (*demandeur*)

v.

c.

The Attorney General of Canada (*Respondent*)

Le procureur général du Canada (*défendeur*)

INDEXED AS: EIBA v. CANADA (ATTORNEY GENERAL) (F.C.)

RÉPERTORIÉ: EIBA c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (C.F.)

Federal Court, Mosley J.—Ottawa, February 10 and 19, 2004.

Cour fédérale, juge Mosley—Ottawa, 10 et 19 février 2004.

Patents — Practice — Patent application deemed abandoned for failure to pay maintenance, reinstatement fees — Beyond reinstatement period — Patent agent prepared necessary documentation, payment instructions but failed to confirm receipt by Canadian Intellectual Property Office — Required material for only one of two grounds of abandonment received — Commissioner did send acknowledgement of request for examination — Patent agent wrongly assumed application in good standing — Usual practice of Office relied on — Doctrine of legitimate expectations — Whether Commissioner declined to exercise discretionary jurisdiction — Whether impugned decision advanced object of Act — Judicial review application denied — Decision was open to judicial review — Scope of s. 18 judicial review to be liberally interpreted — No legitimate expectation Commissioner would give notice if payment, reinstatement request not received — Application of doctrine explained — Under Rules, s. 152 entire duty to comply with reinstatement requirements on applicant — Purposes of maintenance fees provisions — To be strictly interpreted by Commissioner, Court — Enactment not ambiguous.

Brevets — Pratique — Abandon présumé d'une demande de brevet résultant du défaut de verser les taxes périodiques et les taxes de rétablissement — Le délai pour la rétablir avait expiré — L'agent de brevets a préparé les documents nécessaires et donné des instructions en vue du versement mais il a omis de faire confirmer leur réception par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada — Les documents prescrits n'ont été reçus qu'à l'égard de l'un des deux motifs d'abandon — Le commissaire a fait parvenir un accusé de réception de la requête en examen — L'agent de brevets a tenu pour acquis, à tort, que la demande était en état — Il s'est appuyé sur la pratique constante de l'Office — Théorie de l'expectative légitime — Le commissaire a-t-il refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire? — La décision contestée sert-elle les objets de la Loi? — Demande de contrôle judiciaire rejetée — La décision pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire — La portée du contrôle judiciaire prévu à l'art. 18 doit être interprétée de façon libérale — Le demandeur n'avait pas d'expectative légitime d'être informé par le commissaire que sa demande de rétablissement et le paiement n'avaient pas été reçus — Explication de l'application de la théorie — Selon l'art. 152 des Règles, il incombe au demandeur de se conformer aux exigences relatives au rétablissement — Objet des dispositions concernant les taxes périodiques — Ces dispositions doivent être interprétées strictement tant par le commissaire que par la Cour — Elles ne sont pas ambiguës.

Administrative Law — Judicial Review — Commissioner of Patents deciding patent application had been abandoned, was beyond reinstatement period due to failure to pay maintenance, reinstatement fees — Attorney General submitting no “decision” for review since consequences of failure to pay imposed by Patent Act, Patent Rules — Reference to F.C., F.C.A. cases holding s. 18 judicial review to be given broad, liberal interpretation — Applicant arguing Canadian Intellectual Property Office’s “usual practice” giving rise to legitimate expectation applicant would be notified if payment, reinstatement request not received — Doctrine of legitimate expectations reviewed — Doctrine not applicable.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Le commissaire aux brevets a conclu que la demande de brevet avait été abandonnée, que le délai pour la rétablir avait expiré, le demandeur ayant fait défaut de verser les taxes périodiques et les taxes de rétablissement — Le procureur général a invoqué l'absence d'une «décision» pouvant faire l'objet d'un contrôle puisque les conséquences du défaut de verser les taxes étaient imposées par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets — Des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale ont été citées à l'appui de la conclusion que le contrôle judiciaire, fondé sur l'art. 18 de la Loi, doit être interprété de façon englobante et libérale — Le demandeur a prétendu que, selon les «pratiques constantes» de l'Office de

This was an application for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents that a patent application had been abandoned and was beyond the reinstatement period for failure to pay maintenance and reinstatement fees.

Under the *Patent Rules* and the *Patent Cooperation Treaty*, Article 11 the filing date was considered to be January 27, 1995—when applicant originally sought protection in Germany for his invention “Method and System for the Automatic Control of a Tournament”. Under *Patent Act*, section 27.1 annual maintenance fees were payable not later than January 27 of each year after 1997 and, under subsection 64(2) of the Rules, a request for examination of the application had to be filed within seven years of the international filing date. January 27, 2002 having been a Sunday, the deadline was January 28. While the maintenance fees had been paid each year from 1997 to 2001, they were not paid for the year ending January 27, 2002. Furthermore, an examination request was not filed within the delay established by the Rules. The Canadian Intellectual Property Office notified applicant’s agents that his application was deemed to have been abandoned but, under subsection 73(3), there was a 12-month reinstatement period within which the fees could be paid and reinstatement sought.

The evidence of applicant’s patent agent was that submissions were prepared in June, 2002 along with instructions that the Office debit the agent’s Visa account the amount of the fees. But, while these materials were handed to the agent’s file room personnel for transmission, there was no evidence that the agent took any steps to confirm that the submissions were delivered and the fees debited. The Office did receive the paragraph 73(1)(d) submission addressing the failure to request examination, along with payment of the examination and late fees, but there was no record of its having received the second submission addressing the failure to pay the yearly maintenance fee. There was no entry in the certified patent file or in the “Case History for Application/Patent” print-out. In August the Commissioner sent an “Acknowledgement of Request for Examination” indicating that it would “take place in due course” but making no reference to the deemed abandonment for failure to pay maintenance fees. Applicant’s patent agents wrongly assumed from this acknowledgement that the application was in good

la propriété intellectuelle du Canada, il pouvait s’attendre légitimement à être informé que sa demande de rétablissement et le paiement n’avaient pas été reçus — Examen de la théorie de l’expectative légitime — La théorie n’était pas applicable.

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du commissaire aux brevets par laquelle celui-ci a conclu que la demande de brevet avait été abandonnée et que le délai pour la rétablir avait expiré, le demandeur ayant fait défaut de verser les taxes périodiques et les taxes de rétablissement.

Selon les *Règles sur les brevets* et l’article 11 du *Traité de coopération en matière de brevets*, la date du dépôt était censée être le 27 janvier 1995—jour où il a demandé la protection en Allemagne d’une invention intitulée «Procédé et système d’organisation automatisée de tournois». En application de l’article 27.1 de la *Loi sur les brevets*, des taxes périodiques devaient être versées annuellement, à savoir le ou avant le 27 janvier à partir de 1997, pour maintenir la demande en état et, selon le paragraphe 64(2) des Règles, une requête en examen de la demande devait être déposée dans les sept années suivant la date du dépôt international. Étant donné que le 27 janvier 2002 était un dimanche, le délai expirait le 28 janvier 2002. Les taxes périodiques ont été versées pour chacune des années entre 1997 et 2001, sauf pour l’année se terminant le 27 janvier 2002. De plus, la requête en examen n’a pas été déposée dans le délai imparti par les Règles. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a avisé les agents du demandeur que la demande était considérée comme abandonnée mais que le demandeur avait, en vertu du paragraphe 73(3), un délai de 12 mois pour présenter une requête visant à faire rétablir sa demande et payer les taxes réglementaires.

Il a été mis en preuve par l’agent de brevets du demandeur qu’en juin 2002, des présentations ont été préparées dans lesquelles on donnait instruction à l’Office de débiter la carte Visa de l’agent d’un montant équivalant aux taxes. Les présentations ont été remises aux employés de la salle des dossiers de l’agent pour qu’elles soient envoyées, mais il n’a pas été établi en preuve que l’agent avait pris d’autres mesures pour confirmer que les présentations avaient été livrées et les taxes payées. L’Office a bien reçu la présentation concernant l’alinéa 73(1)(d), qui traitait l’omission de présenter une demande d’examen et qui comprenait le versement des frais d’examen et de retard. Toutefois, rien n’indique que l’Office a reçu la deuxième présentation traitant l’omission de verser la taxe annuelle visant à maintenir la demande en état. Aucune inscription n’a été faite à ce sujet dans le dossier de brevet certifié ni sur la copie papier de l’historique des procédures pour une demande/brevet. En août, le commissaire a fait parvenir un «accusé de réception de la requête en examen», indiquant que l’examen «aurait lieu en temps opportun», mais

standing. The agent attested that the invariable practice of the Office was to contact the agent if there remained an outstanding ground of abandonment. This practice was confirmed by the principal of another patent agency firm. The lawyer at applicant's counsel's law firm responsible for all maintenance fee payments explained that, since the Office does not issue receipts for reinstatement or maintenance fee payments, applicant's agents had no reason to believe that the application had not been reinstated on both grounds. On January 22, 2003 the maintenance fee due January 27 was submitted but in March counsel's firm was notified by telephone that the application was abandoned and incapable of reinstatement for non-payment of the maintenance fee due January 27, 2002 and a reinstatement fee. By letter, the Office refused its acceptance of the 2003 maintenance fee payment. Upon the hearing of this application, no evidence was filed by the Attorney General and applicant's affiants were not subjected to cross-examination.

Applicant relied upon the doctrine of legitimate expectations, which he argued can be seen as an element of the duty of fairness owed by an administrative body. It was argued that the Office's failure to adhere to its usual practices caused applicant to reasonably believe, to his detriment, that his application was in good standing. It was further argued that, in declining to investigate whether the loss of the June 2002 submission was due to any act or omission at the Office, the Commissioner declined to exercise his discretionary jurisdiction. A final argument was that this decision failed to advance the object of the Act, since the purpose of this abandonment provision was to eliminate deadwood where an applicant has lost interest in pursuing an application.

The Attorney General submitted that the abandonment of the application occurred by the operation of the Act and Rules, without any intervention or exercise of discretionary power by the Commissioner. There was no "decision" by a federal board, commission or tribunal for the Court to review. Mandatory consequences of failure to pay are imposed by the Act and Rules. Applicant had failed to demonstrate that the requisite reinstatement request and payments had been made. The Court was urged not to narrow any order in applicant's favour to avoid encouraging future litigation over reinstatement

sans mentionner l'abandon présumé résultant du non-paiement des taxes périodiques. L'agent de brevets du demandeur a déduit à tort de l'accusé de réception que la demande avait été valablement déposée. L'agent a attesté que l'Office avait pour pratique de communiquer avec l'agent responsable du dossier si un motif d'abandon demeurait non résolu. Une preuve similaire a été présentée par le directeur d'un autre cabinet d'agents de brevets. L'avocate, membre du cabinet de l'avocat du demandeur, et qui s'occupe des questions relatives aux taxes périodiques, a expliqué que, puisque l'Office ne remet pas de reçus pour le paiement des taxes périodiques et des taxes de rétablissement, les agents du demandeur n'avaient aucune raison de croire que la demande n'avait pas été rétablie au regard des deux motifs. Le 22 janvier 2003, on a procédé au paiement des taxes périodiques pour l'année suivante, payables le 27 janvier 2003, mais en mars, le cabinet d'avocats a été informé par téléphone que la demande avait été abandonnée et qu'il était impossible de la rétablir étant donné que ni les taxes périodiques exigibles le 27 janvier 2002 ni la taxe de rétablissement n'avaient été versées. Dans une lettre, l'Office a refusé d'accepter le paiement de la taxe pour le maintien en état pour l'année 2003. À l'audition de la présente demande, le procureur général n'a présenté aucune preuve et n'a pas contre-interrogé les déposants qui ont fourni des déclarations sous serment au nom du demandeur.

Le demandeur a invoqué la théorie de l'expectative légitime, prétendant qu'elle peut être englobée dans l'obligation d'équité qu'on est en droit d'exiger d'un organisme administratif. Il a fait valoir qu'étant donné que l'Office n'a pas suivi ses pratiques habituelles, il a légitimement été amené à croire que sa demande était en état, ce qui lui a été préjudiciable. Il a également soutenu qu'en n'effectuant pas les vérifications nécessaires afin de déterminer si la perte de la présentation du mois de juin 2002 était en tout ou en partie attribuable à un acte ou une omission de l'Office, le commissaire a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Il a soutenu en dernier lieu que le refus du commissaire ne sert aucunement l'objet de la Loi, puisque le but de la disposition prévoyant l'abandon d'une demande est de permettre d'éliminer le bois mort, à savoir les demandes auxquelles le demandeur concerné ne donne pas suite.

Le procureur général a soutenu que l'abandon de la demande découlait de l'application de la Loi et des Règles, et non d'une intervention du commissaire ou de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il a invoqué l'absence de «décision» d'un office fédéral pouvant être l'objet d'un contrôle judiciaire. Les conséquences impératives du non-paiement sont imposées par les dispositions de la Loi et des Règles. Le demandeur n'a pas démontré que la demande de rétablissement a été présentée et que le paiement y afférent a été versé selon les prescriptions de la loi. Si la Cour devait rendre une décision

applications.

Held, the application should be dismissed.

The argument that the Commissioner had made no decision that could be judicially reviewed went against the holding of O'Reilly J. in *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*. Both the Trial Division and the Federal Court of Appeal have remarked that section 18 judicial review is to be given a broad and liberal interpretation. But the Court could not accept applicant's argument that the "usual practices" of the Office gave rise to a legitimate expectation that applicant would be notified if his payment and reinstatement request were not received. The question was whether the Commissioner, through the past practices of the Office, represented that a particular procedure would be followed if a request and payment for reinstatement on one section 73 ground arrived at the Office while that on another ground did not.

The doctrine of legitimate expectations applies where one is led to believe that he will have a right to make representations, or to be consulted, prior to a governmental decision being taken. It has no application where an administrative body is said, in the past, to have brought deficiencies in a filing process to an applicant's attention. Under the legislative scheme, applicant bears the entire responsibility for obtaining the reinstatement of an abandoned application. Were applicant's argument to be accepted, a positive obligation would be imposed upon the Commissioner of informing applicants of any deficiency in materials filed. The acknowledgement sent to applicant was not worded such as to convey a reasonable expectation that the application had been fully reinstated on all grounds of abandonment. Section 152 of the Rules explicitly states that, for an application deemed abandoned to be reinstated, applicant must "in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 151" make a request for reinstatement and take such action as should have been taken to avoid the deemed abandonment.

The Federal Court of Appeal has held that the requirement for the payment of maintenance fees has two purposes: to defray the costs of administering the patent regime and to discourage the proliferation of "deadwood" patents. This requirement had to be strictly interpreted by the Court and by

favorable au demandeur, elle devrait en limiter la portée afin de ne pas encourager, à l'avenir, des litiges concernant des demandes de rétablissement.

Jugement: la demande est rejetée.

L'argument que le commissaire n'a rendu aucune décision susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire va à l'encontre de la décision du juge O'Reilly dans *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*. Tant la Section de première instance que la Cour d'appel fédérale ont indiqué que le contrôle judiciaire, prévu à l'article 18 de la Loi, doit être interprété de façon englobante et libérale. La Cour n'a cependant pas accepté l'argument du demandeur voulant que, selon les «pratiques constantes» de l'Office, il pouvait s'attendre légitimement à être informé que sa demande de rétablissement et le paiement n'avaient pas été reçus. La question était de savoir si le commissaire, vu les pratiques passées de l'Office, a donné à penser qu'une procédure particulière serait suivie dans les cas où l'Office reçoit une demande de rétablissement visant une des omissions prévues à l'article 73 et le paiement y afférent, mais qu'il ne reçoit pas une demande de même nature visant une autre omission.

La théorie de l'expectative légitime s'applique à des situations où un demandeur a été amené à croire qu'il aura le droit de présenter des observations à un décideur administratif, ou d'être consulté par celui-ci, avant qu'une décision ne soit prise par le gouvernement. Cette théorie ne s'applique pas dans le cas où un organisme administratif aurait, par le passé, porté à l'attention d'un demandeur des manquements à la procédure de dépôt. Il est clair que le cadre législatif impose entièrement au demandeur l'obligation d'obtenir le rétablissement d'une demande abandonnée. Si la prétention du demandeur était acceptée, le commissaire se verrait imposer une obligation positive voulant qu'il informe les demandeurs de tout manquement concernant les documents déposés. Le libellé de l'accusé de réception envoyé au demandeur ne lui permettait pas de s'attendre légitimement à ce que sa demande ait été rétablie et que tous les motifs d'abandon aient été levés. L'article 152 des Règles prévoit explicitement que, pour que la demande considérée comme abandonnée soit rétablie, le demandeur doit présenter au commissaire, «à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée par l'article 151», une demande de rétablissement et prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon.

La Cour d'appel fédérale a statué que les dispositions relatives aux taxes périodiques ont un double objet: couvrir les frais d'administration du régime des brevets et décourager la prolifération de brevets inutiles. Cette exigence doit être interprétée strictement tant par le commissaire que par la Cour,

the Commissioner to ensure the timely and diligent payment of fees. Contrary to the situation in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, there was here no ambiguity in the enactment that could justify a decision in applicant's favour.

Applicant's agents chose to rely on the Commissioner's informal practice of giving notice prior to the deadline that an application was not in good standing and, since the Commissioner was under no duty of giving such notice, applicant was without a remedy.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 4(2), 27.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 9), 46(2) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43), 73(1) (as am. *idem*, s. 52), (3) (as am. *idem*).
Patent Cooperation Treaty, June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22.
Patent Rules, SOR/96-423, ss. 64(2), 152.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents), [2004] 2 F.C.R. 405; (2003) 9 Admin. L.R. (4th) 106; 242 F.T.R. 64 (F.C.) (QL); *Lamy Holdings Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, [2003] 1 F.C. 541; (2002), 216 D.L.R. (4th) 230; 43 Admin. L.R. (3d) 264; 222 F.T.R. 29 (T.D.); *Morneault v. Canada (Attorney General)*, [2001] 1 F.C. 30; (2000), 189 D.L.R. (4th) 96; 32 Admin. L.R. (3d) 292; 256 N.R. 85 (C.A.); *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R. 161; 116 N.R. 46; *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22.

DISTINGUISHED:

Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents), [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); leave to appeal to S.C.C. dismissed, [2003] 3 S.C.R. vi.

de manière à ce que les demandeurs versent diligemment les taxes dans le délai imparti. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, les dispositions législatives ne comportent aucune ambiguïté pouvant jouer en faveur du demandeur.

Les agents du demandeur ont choisi de s'appuyer sur la pratique officieuse du commissaire selon laquelle il avise les agents, avant l'expiration du délai, qu'une demande n'est pas en état et, comme le commissaire n'avait pas l'obligation de donner un tel avis, le demandeur n'avait pas droit à réparation.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 4(2), 27.1 (édicte par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 9), 46(2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1) (mod., *idem*, art. 52), (3) (mod., *idem*).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).
Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 64(2), 152.
Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n^o 22.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets), [2004] 2 R.C.F. 405; (2003), 9 Admin. L.R. (4th) 106; 242 F.T.R. 64 (C.F.); *Lamy Holdings Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 1 C.F. 541; (2002), 216 D.L.R. (4th) 230; 43 Admin. L.R. (3d) 264; 222 F.T.R. 29 (1^{re} inst.); *Morneault c. Canada (Procureur général)*, [2001] 1 C.F. 30; (2000), 189 D.L.R. (4th) 96; 32 Admin. L.R. (3d) 292; 256 N.R. 85 (C.A.); *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170; (1990), 75 D.L.R. (4th) 385; [1991] 2 W.W.R. 145; 2 M.P.L.R. (2d) 217; 69 Man.R. (2d) 134; 46 Admin. L.R. 161; 116 N.R. 46; *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817; (1999), 174 D.L.R. (4th) 193; 14 Admin. L.R. (3d) 173; 1 Imm. L.R. (3d) 1; 243 N.R. 22.

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi.

REFERRED TO:

University of Saskatchewan v. Canada (Commissioner of the Plant Breeders' Rights Office), [2001] 3 F.C. 247; (2001), 11 C.P.R. (4th) 348; 201 F.T.R. 173 (T.D.); *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.); *Hopkinson v. Canada (Commissioner of Patents)* (1997), 74 C.P.R. (3d) 332; 133 F.T.R. 241 (F.C.T.D.); affd (2000), 5 C.P.R. (4th) 414; 254 N.R. 331 (F.C.A.).

APPLICATION for judicial review of the Commissioner's determination that a patent application had been abandoned. Application dismissed.

APPEARANCES:

Teresa M. Martin for applicant.
F. B. Woyiwada for respondent.

SOLICITORS OF RECORD:

Shapiro Cohen, Ottawa, for applicant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

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

[1] MOSLEY J.: This is an application for judicial review in relation to a purported decision of the Commissioner of Patents (the Commissioner), dated March 24, 2003. The Commissioner took the position that Canadian patent application No. 2182092 (the application) was abandoned and beyond the period for reinstatement due to the applicant's failure to pay the required maintenance and reinstatement fees. The applicant, Mr. Peter Eiba, seeks an order setting aside the abandonment of his application and an order that the Commissioner reinstate his application and accept the maintenance fees that are due in respect thereto. The applicant also seeks costs in this application.

BACKGROUND

[2] Mr. Eiba is a resident of Germany and had originally claimed protection in that country for an invention entitled "Method and System for the

DÉCISIONS CITÉES:

University of Saskatchewan c. Canada (Directrice du Bureau de la protection des obtentions végétales), [2001] 3 C.F. 247; (2001), 11 C.P.R. (4th) 348; 201 F.T.R. 173 (1^{re} inst.); *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.); *Hopkinson c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1997), 74 C.P.R. (3d) 332; 133 F.T.R. 241 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par (2000), 5 C.P.R. (4th) 414; 254 N.R. 331 (C.A.F.).

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire selon laquelle une demande de brevet a été abandonnée. Demande rejetée.

ONT COMPARU:

Teresa M. Martin pour le demandeur.
F. B. Woyiwada pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Shapiro Cohen, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

[1] LE JUGE MOSLEY: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire aux brevets (le commissaire) datée du 24 mars 2003. Le commissaire a conclu que la demande de brevet canadien n° 2182092 (la demande) avait été abandonnée et que le délai pour la rétablir avait expiré, le demandeur ayant fait défaut de verser les taxes périodiques et les taxes de rétablissement réglementaires. Le demandeur, M. Peter Eiba, sollicite une ordonnance annulant l'abandon de sa demande de brevet et enjoignant au commissaire de rétablir cette demande et d'accepter le versement des taxes périodiques dues à l'égard de celle-ci. Le demandeur sollicite en outre les dépens de la présente demande.

LES FAITS

[2] M. Eiba réside en Allemagne et, au départ, soit en 1995, il a demandé la protection dans ce pays d'une invention intitulée «Procédé et système d'organisation

Automatic Control of a Tournament” in 1995. He brought an application in Canada for similar protection on July 25, 1996. Pursuant to the *Patent Rules*, SOR/96-423 (the Rules) and Article 11 of the *Patent Cooperation Treaty* [June 19, 1970, [1990] Can. T.S. No. 22], the application bears the filing date of the international application, that is January 27, 1995.

[3] Annual maintenance fees pursuant to section 27.1 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.) c. 33, s. 9] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act) were payable to the Canadian Intellectual Property Office (the Office) on or before January 27 of each year after 1997. Pursuant to subsection 64(2) of the Rules, a request for examination of the application had to be filed at the Office within seven years of the international filing date. Since January 27, 2002, was a Sunday, the due date for requesting an examination was January 28, 2002.

[4] For each of the years between 1997 and 2001, the required maintenance fees were paid to the Office, on instruction by the applicant to his Canadian agents. This was not done for the year ending on January 27, 2002, nor was the request for examination filed within time along with the appropriate fee.

[5] By letters dated February 23, 2002, and March 11, 2002, the Office notified the applicant’s agents that the application was deemed abandoned on two grounds. First, for failure to pay the yearly maintenance fee, pursuant to paragraph 73(1)(c) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the Act and secondly, for failure to request examination and pay the prescribed fee, pursuant to paragraph 73(1)(d) [as am. *idem*]. For each ground, a 12-month reinstatement period in which the applicant could request reinstatement and pay the prescribed fees was available pursuant to subsection 73(3) [as am. *idem*].

automatisée de tournoi». En vue d’obtenir une protection similaire, il a présenté une demande au Canada le 25 juillet 1996. Conformément aux *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles), et à l’article 11 du *Traité de coopération en matière de brevets* [19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22], la demande porte la date du dépôt de la demande internationale, soit le 27 janvier 1995.

[3] En application de l’article 27.1 [édicte par L.R.C. (1985) (3^e suppl.), ch. 33, art. 9] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi), des taxes, appelées taxes périodiques, devaient être versées annuellement, à savoir le ou avant le 27 janvier à partir de 1997, à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’Office). Selon le paragraphe 64(2) des Règles, la requête en examen de la demande devait être déposée auprès de l’Office dans les sept années suivant la date du dépôt international. Étant donné que le 27 janvier 2002 était un dimanche, le délai pour présenter une requête en examen expirait le 28 janvier 2002.

[4] Pour chacune des années entre 1997 et 2001, les taxes périodiques prévues par la Loi et les Règles ont été versées à l’Office selon les directives que le demandeur avait données à ses agents canadiens. Toutefois, pour l’année se terminant le 27 janvier 2002, ces taxes n’ont pas été versées, et le demandeur n’a pas déposé la requête en examen ni versé la taxe réglementaire s’y rapportant dans le délai imparti.

[5] Dans des lettres datées du 23 février 2002 et du 11 mars 2002, l’Office a avisé les agents du demandeur que la demande était considérée comme abandonnée pour deux motifs. D’abord, en application de l’alinéa 73(1)c) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la Loi, pour omission de verser la taxe annuelle visant à maintenir la demande en état, et ensuite, en application de l’alinéa 73(1)d) [mod., *idem*], pour omission de présenter une demande d’examen de la requête et de payer la taxe réglementaire s’y rapportant. Pour chacun de ces motifs, le demandeur avait un délai de douze mois pour rétablir sa demande, période durant laquelle il lui était loisible, en vertu du paragraphe 73(3) [mod., *idem*], de présenter une requête à cet effet et de payer les taxes réglementaires.

[6] The applicant has filed affidavits from a lawyer and three patent agents familiar with the process of patent applications filed with the Office. The evidence of Mr. Robert Wilkes, patent agent, is that his firm prepared two sets of submissions, both dated June 20, 2002, each addressing a different ground of the deemed abandonment and instructing the Office to debit their Visa account with the applicable fees. Both submissions requested reinstatement of the patent application. These submissions, Mr. Wilkes attests, were handed over to the firm's file room personnel for transmission to the Office. There is no evidence that they were thereafter entrusted to Canada Post or other means of delivery, nor is there any evidence that the firm took any active steps to ascertain whether the submissions were in fact delivered or that the related fees were paid through their Visa account.

[7] There is no question that the Office received the submission pertaining to paragraph 73(1)(d), requesting an examination and providing payment of the examination fee and late fee. However, there is no record of receipt of the second submission by the Office including no entry on the certified patent file, particularly the "Case History for Application/Patent" print-out. It evidently went astray somewhere in transit.

[8] By notice dated August 6, 2002, the Commissioner sent the applicant an "Acknowledgement of Request for Examination", stating that the request for examination and prescribed fee had been received in relation to the application, and that examination of the application "will take place in due course". There was nothing in this acknowledgement to indicate the status of the application with respect to the deemed abandonment due to the failure to pay the annual maintenance fees. However, from the evidence of Mr. Robert Hendry, the responsible patent agent for the application, it appears that the applicant's agents assumed from the issuance of the acknowledgement that the application was in good standing. He attests that it was the invariable practice of the Office to contact the responsible agent where there

[6] Le demandeur a déposé les déclarations sous serment d'un avocat et de trois agents de brevets qui connaissent bien la procédure de demande de brevet auprès de l'Office. Il a été mis en preuve par M. Robert Wilkes, agent de brevets, que son cabinet a préparé deux séries de présentations datées du 20 juin 2002, chacun des motifs sur lesquels se fonde la présomption d'abandon y étant traité séparément. Dans chacune des présentations, on donne instruction à l'Office de débiter la carte Visa du cabinet d'un montant équivalant aux taxes applicables et on demande le rétablissement de la demande. M. Wilkes atteste que les deux présentations ont été remises aux employés de la salle des dossiers du cabinet pour qu'elles soient envoyées à l'Office. Il n'a pas été établi en preuve qu'elles avaient par la suite été confiées à Postes Canada ou un autre service de livraison ni que le cabinet a pris d'autres mesures concrètes pour vérifier si les présentations avaient effectivement été livrées ou si les taxes en question avaient été payées au moyen de leur carte Visa.

[7] Il ne fait aucun doute que l'Office a reçu la présentation concernant l'alinéa 73(1)d), qui contient une demande d'examen et qui prévoit le paiement de la taxe et de la surtaxe. Toutefois, rien n'indique que l'Office a reçu la deuxième présentation: aucune inscription n'a été faite à ce sujet dans le dossier de brevet certifié, et plus particulièrement sur la copie papier de l'historique des procédures pour une demande/brevet. La deuxième présentation a manifestement été égarée pendant son acheminement.

[8] Dans un avis daté du 6 août 2002, le commissaire a fait parvenir un «accusé de réception de la requête en examen», indiquant que la requête d'examen concernant la demande de brevet ainsi que les taxes y afférentes avaient été reçues, et que l'examen de la demande de brevet «aurait lieu en temps opportun». Cet accusé de réception ne spécifiait pas à quelle étape en était la demande relative à la présomption d'abandon résultant du non-paiement des taxes périodiques. Il ressort toutefois de la déclaration de M. Robert Hendry, l'agent de brevets responsable de cette demande, que les agents du demandeur ont tenu pour acquis, en se fondant sur l'accusé de réception, que la dite demande avait été valablement déposée. Il atteste que l'Office avait pour pratique de communiquer avec l'agent responsable du

remained an outstanding ground of abandonment. Similar evidence was offered by the principal of another patent agency firm.

[9] Ms. Heather Probert is a lawyer and registered patent agent at the applicant's counsel's law firm, who, since November 2002, has had primary responsibility at the firm for all matters relating to maintenance fees. Ms. Probert attests that the Office does not issue receipts for maintenance fee payments or reinstatement fee payments. She attests that applicant's agents had no reason to believe after June 20, 2002, that the application had not been reinstated on both grounds, that is pursuant to both paragraphs 73(1)(c) and (d) of the Act. Applicant's counsel received no communication from the Office in relation to the application, other than the "Acknowledgement of Request for Examination" notice described above.

[10] On January 22, 2003, applicant's counsel submitted payment of the maintenance fee for the next year that was due by January 27, 2003. Ms. Probert attests that this indicates that the applicant believed that his application was already reinstated on both grounds and also demonstrates the applicant's intention to continuously maintain the application in good standing for subsequent years.

[11] Ms. Probert deposes that her firm was informed by the Office, by telephone in mid-March 2003, that the application was abandoned and incapable of being reinstated because the maintenance fee due on January 27, 2002, had never been paid, nor the reinstatement fee received.

[12] By letter dated March 24, 2003, the Office set out in writing its refusal of the maintenance fee payments for 2003 on the grounds that the payments for reinstatement and maintenance for 2002 had not been received prior to January, 28, 2003.

[13] By submissions dated March 27, 2003, Mr. Robert Hendry, a patent agent at the firm of applicant's counsel, wrote to the Office, attaching a previous "direction" from the firm to the Office, dated January 8, 2001, stating that any fee deficiency in relation to the

dossier si un motif d'abandon demeurait non résolu. Une preuve similaire a été présentée par le directeur d'un autre cabinet d'agents de brevets.

[9] M^{me} Heather Probert est avocate et agent de brevet enregistré, membre du cabinet de l'avocat du demandeur, et, depuis novembre 2002, elle s'occupe principalement des questions relatives aux taxes périodiques. M^{me} Probert atteste que l'Office ne remet pas de reçus pour le paiement des taxes périodiques et des taxes de rétablissement. Elle atteste aussi qu'après le 20 juin 2002, les agents du demandeur n'avaient aucune raison de croire que la demande n'avait pas été rétablie et que les deux motifs d'abandon prévus aux alinéas 73(1)c) et d) de la Loi n'avaient pas été levés. Mis à part l'«accusé de réception de la requête en examen» susmentionné, l'Office n'est pas entré en communication avec l'avocate du demandeur concernant la requête.

[10] Le 22 janvier 2003, l'avocate du demandeur a procédé au paiement des taxes périodiques pour l'année suivante, payables au plus tard le 27 janvier 2003. M^{me} Probert atteste que ce paiement témoigne du fait que le demandeur croyait que sa demande avait déjà été rétablie à l'égard des deux omissions et qu'il avait l'intention, pour les années subséquentes, de maintenir sa demande en état.

[11] M^{me} Probert déclare qu'à la mi-mars 2003, l'Office a informé son cabinet par téléphone que la demande avait été abandonnée et qu'il était impossible de la rétablir étant donné que ni les taxes périodiques exigibles le 27 janvier 2002 ni la taxe de rétablissement n'avaient été versées.

[12] Dans une lettre datée du 24 mars 2003, l'Office a refusé d'accepter le paiement de la taxe pour le maintien en état de la demande pour l'année 2003 étant donné que les paiements visant le rétablissement de la demande et son maintien en état pour 2002 n'avaient pas été reçus avant le 28 janvier 2003.

[13] M. Robert Hendry, un agent de brevets, membre du cabinet de l'avocate du demandeur, a remis à l'Office des observations écrites datées du 27 mars 2003 auxquelles il a joint une «directive» antérieure du cabinet portant la date du 8 janvier 2001. Cette directive

application was to be charged to the firm's deposit account.

[14] Again, by letter dated April 7, 2003, the Office confirmed its refusal to accept maintenance or reinstatement fees for the application. That letter stated, in part, as follows:

However, the Office has never received your letter dated June 20, 2002 to pay the maintenance fee which was due January 27, 2002 and the reinstatement fee (requested after January 27, 2002). Therefore, no acknowledgement of reinstatement was issued and the application is now beyond period of reinstatement.

Please note that, the Patent Office does not accept any corrective payments which are submitted after the prescribed time, to compensate for having incorrectly paid the prescribed fees. . . .

[15] The respondent filed no evidence in this proceeding and did not cross-examine the affiants who provided affidavits on behalf of the applicant.

APPLICANT'S SUBMISSIONS

[16] The applicant submits that the Commissioner's decision is properly the subject of judicial review, pursuant to section 18.1 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], as amended. The applicant argues that the standard of review warranted in this case is correctness. Applying the pragmatic and functional approach, and considering particularly that the decision of the Commissioner as to the payment of maintenance fees does not engage any specialized expertise, and is far removed from the core area of the Commissioner's expertise, the applicant argues that minimal deference is warranted to the Commissioner's decision in this case.

[17] The applicant submits that he was entitled to procedural fairness at each stage of the reinstatement process, and that judicial review would lie of each decision of the Commissioner within the maintenance fee process.

prévoyait que toute taxe en souffrance concernant la demande devait être portée au compte du cabinet.

[14] Dans une lettre datée du 7 avril 2003, l'Office confirme de nouveau son refus d'accepter le paiement des taxes périodiques et des taxes de rétablissement concernant la demande. Voici un extrait de cette lettre:

[TRADUCTION] Toutefois, l'Office n'a jamais reçu votre lettre datée du 20 juin 2002 prévoyant le paiement des taxes périodiques, qui étaient exigibles le 27 janvier 2002, et de la taxe de rétablissement (requis après le 27 janvier 2002). Par conséquent, aucune attestation de rétablissement n'a été délivrée et le délai pour présenter une demande de rétablissement est maintenant échu.

Veillez noter qu'après le délai prescrit, l'Office ne peut accepter de paiement visant à remédier au fait que des taxes réglementaires n'ont pas été correctement versées [. . .]

[15] Le défendeur n'a présenté aucune preuve dans la présente instance et il n'a pas contre-interrogé les déposants qui ont fourni des déclarations sous serment au nom du demandeur.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[16] Le demandeur prétend que la décision du commissaire peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire sous le régime de l'article 18.1 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], et ses modifications. Il soutient que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. Appliquant la méthode pragmatique et fonctionnelle et considérant plus particulièrement que la décision du commissaire concernant le paiement des taxes périodiques ne fait pas appel à une expertise particulière et qu'elle échappe à son domaine d'expertise fondamentale, le demandeur fait valoir que la décision contestée commande une retenue minimale.

[17] Le demandeur soutient qu'il avait droit à l'équité procédurale à chaque étape du processus de rétablissement et que chacune des décisions rendues par le commissaire concernant les taxes périodiques donne ouverture au contrôle judiciaire.

[18] Next, the applicant's main submission focuses on the legal doctrine of legitimate expectations, and that the applicant had an expectation that certain procedures would be followed. The applicant says he relied on such expectation to his detriment, and that while the principle of legitimate expectation cannot be used to create substantive rights, it can be seen as one element of the duty of fairness owed to an applicant by an administrative body.

[19] The applicant submits that he had a reasonable expectation that his application had been brought into good standing after June 20, 2002. The applicant refers to the affidavit evidence filed on his behalf that details the "usual practice" of the Office, and the manner in which he was led to believe that both his submissions of June 20, 2002, reinstating his application pursuant to paragraphs 73(1)(c) and (d), had been received and processed in the regular course.

[20] The applicant refers specifically to the following "usual practices" of the Office, as attested to by the lawyer and agents of his counsel's law firm:

- the Office would not process a request for examination and send out the notice, "Acknowledgment of Request for Examination" to the applicant if an application had not been fully reinstated on all grounds of deemed abandonment;
- the Office would contact the applicant's representative agent if there was an irregularity or query concerning a request for reinstatement, particularly if there were multiple grounds required for reinstatement and it appeared that only one ground of reinstatement had been sought, prior to the last possible date for reinstatement;
- the Office "consistently" contacts representative agents in situations where the documents received by the Office are not consistent with the apparent intention of an applicant who has filed other documents requesting reinstatement;

[18] Ensuite, le principal argument mis de l'avant par le demandeur porte sur la théorie de l'expectative légitime, vu qu'il s'attendait à ce qu'une certaine procédure soit suivie. Le demandeur affirme qu'il a subi un préjudice en se fondant sur une telle attente et que, même si la doctrine de l'expectative légitime n'est pas génératrice de droits, on peut considérer qu'elle est englobée dans l'obligation d'équité qu'un demandeur est en droit d'exiger d'un organisme administratif.

[19] Le demandeur soutient qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que sa demande soit remise en état après le 20 juin 2002. Il se réfère aux déclarations sous serment déposées en son nom qui décrivent la «pratique constante» de l'Office et la manière dont il fut amené à croire que ses deux présentations datées du 20 juin 2002, qui visaient à rétablir sa demande considérée comme abandonnée aux termes des alinéas 73(1)c) et d), avaient été reçues et que l'Office y avait données suite dans le cadre du processus habituel.

[20] Le demandeur fait plus particulièrement référence aux «pratiques habituelles» que l'avocate et les agents faisant partie du cabinet de son avocat ont décrites dans leur témoignage:

- l'Office n'aurait pas donné suite à une requête en examen et n'aurait pas envoyé d'«accusé de réception de la requête en examen» au demandeur si la demande n'avait pas été rétablie à l'égard de tous les motifs d'abandon répété;
- l'Office aurait contacté l'agent du demandeur si la demande de rétablissement avait comporté une irrégularité ou suscité un doute, particulièrement si, pour rétablir la demande, des mesures devaient être prises à l'égard de plusieurs omissions et qu'il apparaissait qu'une demande de rétablissement ne visant qu'une seule omission avait été déposée avant la date ultime pour obtenir un tel rétablissement;
- «habituellement», l'Office communique avec les agents dans les cas où les documents reçus ne sont pas conformes à l'intention apparente d'un demandeur qui a déposé d'autres documents dans lesquels il sollicite un rétablissement;

- the Office would not accept the fee for requesting an examination unless an application was in good standing, that is, unless all maintenance fees had been fully paid, as the fee for requesting an examination is non-refundable;

- the Office does not provide receipts or acknowledgment for payment of maintenance fees, including payment of reinstatement fees.

[21] The applicant argues that the Office's failure to follow its usual practices led him to reasonably believe, to his detriment, that his application was in good standing. The applicant submits that the Office was in the "exclusive position" of knowing that receipt of the applicant's submissions had inadvertently not occurred. According to the applicant, the Office's practices led him to rely on a legitimate expectation that his application had been fully and properly reinstated.

[22] The applicant submits that the Commissioner had the discretion to investigate whether or not the loss of the applicant's June 2002 submission was wholly or to any extent attributable to an act or omission of the Office. The applicant argues that by declining any review of that possibility, the Commissioner declined to exercise his discretionary jurisdiction, contrary to the principles of natural justice. Here, the applicant relies on *University of Saskatchewan v. Canada (Commissioner of the Plant Breeders' Rights Office)*, [2001] 3 F.C. 247 (T.D.) and refers to subsection 4(2) of the Act. The applicant argues that the Commissioner had the jurisdiction to find that a request for reinstatement and payment had gone astray in the administrative process and could be "deemed" to have been received by the appropriate deadline.

[23] The applicant submits that the Commissioner's refusal to exercise his jurisdiction has resulted in a complete loss of his substantive rights under the Act. Referring to *Dutch Industries Ltd. v. Canada*

- l'Office n'accepterait pas le paiement de la taxe afférente à une requête en examen si une demande n'était pas en état, c'est-à-dire si les taxes périodiques n'avaient pas été entièrement versées, la taxe due en rapport avec la demande d'examen n'étant pas remboursable;

- l'Office ne délivre pas de reçus attestant du paiement des taxes périodiques et des taxes de rétablissement ou d'accusé de réception à cet effet.

[21] Le demandeur fait valoir qu'étant donné que l'Office n'a pas suivi ses pratiques habituelles, il a légitimement été amené à croire que sa demande était en état, ce qui lui a été préjudiciable. Le demandeur prétend que, vu sa «position particulière», l'Office était le seul à être au courant que, par mégarde, les présentations du demandeur n'avaient pas été reçues. Selon le demandeur, les pratiques de l'Office l'ont amené à s'appuyer sur l'expectative légitime que sa demande avait été rétablie à tous égards.

[22] Le demandeur soutient que le commissaire avait le pouvoir discrétionnaire de faire les vérifications nécessaires afin de déterminer si la perte de la présentation datée du mois de juin 2002 était en tout ou en partie attribuable à un acte ou une omission de l'Office. Il prétend qu'en n'effectuant pas un tel examen, le commissaire a fait défaut d'exercer son pouvoir discrétionnaire, contrairement aux principes de justice naturelle. Sur cette question, le demandeur s'appuie sur la décision *University of Saskatchewan c. Canada (Directrice du Bureau de la protection des obtentions végétales)*, [2001] 3 C.F. 247 (1^{re} inst.), et il fait référence au paragraphe 4(2) de la Loi. Le demandeur soutient que le commissaire avait compétence pour conclure qu'une demande de rétablissement et le paiement s'y rapportant avaient été égarés pendant le déroulement du processus administratif et qu'ils pouvaient être «réputés» avoir été reçus dans le délai prescrit.

[23] Selon le demandeur, en refusant d'exercer sa compétence, le commissaire lui a fait perdre tous ses droits sous le régime de la Loi. S'appuyant sur l'arrêt *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux*

(*Commissioner of Patents*), [2003] 4 F.C. 67 (C.A.), leave to appeal to the S.C.C. dismissed December 11, 2003, [2003] 3 S.C.R. vi, the applicant argues that this refusal of the Commissioner does not advance any object of the Act. The purpose of the provision providing for the abandonment of an application for non-payment of maintenance fees is to allow for the lapse of “deadwood” applications where an applicant has lost interest in pursuing the application. The applicant submits that it is contrary to the intention of the Act to allow his application to lapse where his actions have demonstrated that he is interested in maintaining the application and no prejudice would result to any other person if his application is reinstated.

RESPONDENT’S SUBMISSIONS

[24] The respondent submits that the non-reinstatement of the applicant’s abandoned application occurred independently of any decision or action of the Commissioner and that this occurrence was “entirely the result of the operation” of the Act and the Rules, without any intervention or discretionary power on the part of the Commissioner.

[25] Therefore, according to the respondent, this Court is without jurisdiction, pursuant to section 18.1 of the *Federal Courts Act*, to set aside the non-reinstatement on the grounds suggested by the applicant, as there is no “decision” flowing from a federal board, commission or tribunal. Rather, the challenged result arises only by operation of the legislation. The respondent submits that the Court may only determine whether, as a matter of fact, the applicant completed the necessary actions to reinstate his application and if so, declare the application reinstated.

[26] The respondent refers to the provisions in the Act and Rules that address payment of maintenance fees and the process for reinstating an abandoned application. The respondent characterizes these provisions as “non-discretionary” or having “declaratory effect”. The respondent submits that there is a mandatory requirement to pay fees at particular times and a mandatory consequence of failure to pay. The respondent argues that neither the Commissioner nor the Court has jurisdiction to modify, set aside or ignore these mandatory provisions.

brevets), [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée le 11 décembre 2003, [2003] 3 R.C.S. vi, le demandeur soutient que le refus du commissaire ne sert aucunement les objets de la Loi. L’objet de la disposition prévoyant l’abandon d’une demande au motif que des taxes périodiques n’ont pas été versées est de permettre d’éliminer le «bois mort», à savoir les demandes auxquelles le demandeur concerné ne donne pas suite. Le demandeur soutient que ses actes témoignent de sa volonté de maintenir sa demande en état et que, dans ce contexte, la péremption de celle-ci serait contraire à l’intention du législateur. De plus, le rétablissement de sa demande ne causerait préjudice à qui que ce soit.

LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[24] Le défendeur soutient que le non-rétablissement de la demande abandonnée du demandeur ne résultait pas d’une décision ou d’une action du commissaire. L’abandon de la demande «découlait entièrement de l’application» de la Loi et des Règles, et non d’une intervention du commissaire ou de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[25] Ainsi, selon le défendeur, la Cour n’a pas compétence sous le régime de l’article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*, pour annuler le non-rétablissement en se fondant sur les motifs mis de l’avant par le demandeur, étant donné l’absence d’une «décision» d’un office fédéral. Au contraire, le résultat contesté découle uniquement de l’application de la Loi. Le défendeur prétend que la Cour doit s’en tenir à déterminer si le demandeur a effectivement rempli les exigences pour que sa demande soit rétablie et, dans l’affirmative, déclarer que la demande en question est rétablie.

[26] Le défendeur se réfère aux dispositions de la Loi et des Règles qui concernent le paiement des taxes périodiques et le processus de rétablissement d’une demande abandonnée. Il affirme que ces dispositions sont «non discrétionnaires» ou qu’elles ont un «caractère déclaratoire». Le défendeur ajoute que la Loi exige que des taxes soient payées périodiquement et qu’elle prévoit les conséquences impératives du non-paiement. Il fait valoir que ni le commissaire ni la Cour n’ont compétence pour modifier, annuler ou faire abstraction de ces dispositions impératives.

[27] The respondent relies on *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.) and, by analogy, on *Hopkinson v. Canada (Commissioner of Patents)* (1997), 74 C.P.R. (3d) 332 (F.C.T.D.), affd (2000), 5 C.P.R. (4th) 414 (F.C.A.). For the sake of contrast, the respondent also sets out several provisions of the Act that confer an actual duty or power on the Commissioner.

[28] The respondent also relies on *Dutch Industries Ltd.*, supra and the recent decision of *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2004] 2 F.C.R. 405 (F.C.).

[29] The respondent argues that the applicant has presented no evidence that the June 20, 2002 document and payment, requesting reinstatement pursuant to paragraph 73(1)(c) of the Act were in fact transmitted to and received by the Patent Office. The applicant, instead, has presented indirect evidence that such transmittal did not occur. The respondent argues that, on a balance of probabilities, the applicant has not demonstrated that the request for reinstatement and appropriate payments were in fact made as required by the Act and the Rules.

[30] The respondent also submits that this Court should be mindful of narrowing the effect of any decision in favour of the applicant, to avoid encouragement of “inappropriate” future litigation over reinstatement of applications. If this Court is to allow this application, the respondent requests that the relief be limited to a declaration that the patent application be reinstated because the applicant fulfilled the requirements of the legislation.

ISSUES

- [31] 1. Is judicial review available in the present case?
2. Has the applicant demonstrated that the doctrine of legitimate expectations is applicable and that he was therefore denied procedural fairness?

[27] Le défendeur s’appuie sur l’arrêt *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (C.A.F.) et, par analogie, sur *Hopkinson c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1997), 74 C.P.R. (3d) 332 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (2000), 5 C.P.R. (4th) 414 (C.A.F.). Il renvoie également à plusieurs dispositions de la Loi qui, à l’inverse, confèrent effectivement un devoir ou un pouvoir au commissaire.

[28] Le défendeur s’appuie également sur l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, précité, et sur la récente décision *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2004] 2 R.C.F. 405 (C.F.).

[29] Le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas mis en preuve que le document du 20 juin 2002 qui contient une demande de rétablissement en application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi ainsi que le paiement y afférent ont effectivement été transmis à l’Office et qu’il les a reçus. Le demandeur a plutôt présenté une preuve indirecte de ces faits. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve que la demande de rétablissement a effectivement été présentée et que le paiement y afférent a été versé comme l’exigent la Loi et les Règles.

[30] Le défendeur fait également valoir que si la Cour devait rendre une décision favorable au demandeur, elle devrait veiller à en limiter la portée afin de ne pas encourager, à l’avenir, des litiges «inopportuns» concernant des demandes de rétablissement. Si la Cour devait faire droit à la présente demande, le défendeur voudrait que la réparation accordée se limite à une déclaration portant que la demande de brevet est rétablie parce que le demandeur s’est conformé aux exigences de la Loi.

QUESTIONS EN LITIGE

- [31] 1. Le contrôle judiciaire est-il un recours possible en l’espèce?
2. Le demandeur a-t-il démontré que la doctrine de l’expectative légitime s’applique et que, par conséquent, il y a eu violation de son droit à l’équité procédurale?

ANALYSIS

[32] In my view, the scope of judicial review jurisdiction provided in section 18.1 of the *Federal Courts Act* is broad enough to encompass the current situation. The respondent argues that the Commissioner did not make any “decision” that can be judicially reviewed, as the applicant’s application was deemed abandoned and not properly reinstated by only the mandatory operation of the legislation. In response to a similar argument that the Commissioner did not make any “decision” or “order”, Justice O’Reilly in *F. Hoffmann-La Roche AG, supra*, held that judicial review was available in respect of the Commissioner’s notice to the applicant that its patent had lapsed for failure to pay the proper maintenance fees. Such action by the Commissioner was, properly in my opinion, found to be within the ambit of subsection 18.1(3) of the *Federal Courts Act*, that is, a “decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal”.

[33] The decisions of *Larny Holdings Ltd. v. Canada (Minister of Health)*, [2003] 1 F.C. 541 (T.D.) and *Morneault v. Canada (Attorney General)*, [2001] 1 F.C. 30 (C.A.) support my conclusion that the challenged matter in the present case is properly within the scope of judicial review provided by section 18.1 of the *Federal Courts Act*. At paragraph 18 of *Larny Holdings Ltd., supra*, Justice Nadon, as he then was, stated as follows:

Mr. Justice Stone’s remarks in *Morneault, supra*, [at paragraphs 40-45] like those of Décaré J.A. in *Gestion Complexe, supra*, are to the effect that judicial review under section 18 of the Act must be given a broad and liberal interpretation, as a result of which a wide range of administrative actions will fall within the Court’s judicial review mandate. It is also clear that judicial review is no longer restricted to decisions or orders that a decision maker was expressly charged to make under the enabling legislation. Rather, judicial review will extend to decisions or orders that determine a party’s rights, even if the decision at issue is not the ultimate decision. It also follows from the Court of Appeal’s decision in *Morneault, supra*, that the word “matter” found in section 18.1 of the Act is not restricted to “decisions

ANALYSE

[32] À mon avis, la portée du contrôle judiciaire prévu à l’article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* est suffisamment large pour englober la présente situation. Selon le défendeur, le commissaire n’a d’aucune façon rendu une «décision» susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire étant donné que, par le seul effet des dispositions impératives de la Loi et des Règles, la demande de brevet a été considérée comme abandonnée et n’a pas été correctement rétablie. En réponse à un argument similaire voulant que le commissaire n’ait rendu aucune «décision» ou «ordonnance», le juge O’Reilly a conclu dans la décision *F. Hoffmann-La Roche AG*, précitée, que l’avis par lequel le commissaire avait informé le demandeur que son brevet avait expiré pour non-paiement des taxes applicables pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Je souscris à la conclusion suivant laquelle l’acte posé par le commissaire est visé par le paragraphe 18.1(3) de la *Loi sur les Cours fédérales* en ce qu’il s’agit d’une «décision, ordonnance, procédure ou [d’un] autre acte [d’un] office fédéral».

[33] Les décisions *Larny Holdings Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)*, [2003] 1 C.F. 541 (1^{re} inst.) et *Morneault c. Canada (Procureur général)*, [2001] 1 C.F. 30 (C.A.), appuient ma conclusion selon laquelle l’acte contesté dans la présente instance entre dans le champ d’application du contrôle judiciaire prévu à l’article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales*. Dans la décision *Larny Holdings Ltd.*, précitée, le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale), dit ce qui suit au paragraphe 18:

Les remarques formulées par le juge Stone dans l’arrêt *Morneault*, précité [aux paragraphes 40 à 45], tout comme celles formulées par le juge Décaré dans l’arrêt *Gestion Complexe*, précité, indiquent que le contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18 de la Loi, doit être interprété de façon englobante et libérale, donc qu’une grande gamme de procédures administratives feront partie du mandat de contrôle judiciaire de la Cour. Il est également clair que le contrôle judiciaire n’est plus limité aux décisions ou aux ordonnances dont un décideur avait été chargé selon la loi habilitante. Au lieu de cela, le contrôle judiciaire touchera les décisions ou les ordonnances qui déterminent les droits d’une partie, même si la décision en question ne constitue pas la décision finale. Il s’ensuit également, depuis la décision rendue par la Cour

or orders”, but encompasses any matter in regard to which a remedy might be available under section 18 or subsection 18.1(3).

[34] Moving now to the applicant’s argument that he was denied procedural fairness through the Commissioner’s actions, in that he had a legitimate expectation that certain procedures would be followed, I am not satisfied that the Office’s “usual practices” created a duty of the Commissioner to inform the applicant that his request for reinstatement and payment of the required fee had not been received. In my view, the Act is clear that an applicant must be held responsible for not allowing his application to become irrevocably abandoned and, as I will outline below, I am not satisfied that the Office created a legitimate expectation for the applicant that the paragraph 73(1)(c) reinstatement request had, in fact, been received.

[35] Subsection 27.1(1), paragraphs 73(1)(c) and (d) and subsection 73(3) of the Act provide that an applicant has the duty to pay maintenance fees, as may be prescribed, and sets out the procedure to be followed for abandonment and reinstatement of applications if such fees are not paid. These provisions read as follows:

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

...

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

...

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

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

...

d’appel dans l’arrêt *Morneault*, précité, que «*matter*» (objet de la demande ou question) que l’on retrouve à l’article 18.1 de la Loi n’est pas limité aux «décisions ou [aux] ordonnances», mais englobe toute question pour laquelle une réparation pourrait être possible en vertu de l’article 18 ou du paragraphe 18.1(3).

[34] J’examine maintenant l’argument invoqué à l’appui de la demande selon lequel par ses actions, le commissaire a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale étant donné que ce dernier s’attendait légitimement à ce que certaines procédures soient respectées. Je ne suis pas convaincu que les «pratiques constantes» de l’Office imposaient au commissaire l’obligation d’informer le demandeur que sa demande de rétablissement ainsi que le paiement de la taxe s’y rattachant n’avaient pas été reçus. Je suis d’avis que la Loi énonce clairement qu’un demandeur a la responsabilité de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter l’abandon irrévocable de sa demande et, comme nous le verrons, je ne suis pas convaincu qu’une expectative légitime a été créée par l’Office de sorte que le demandeur s’attende à ce que la demande de rétablissement fondée sur l’alinéa 73(1)c) ait effectivement été reçue.

[35] Le paragraphe 27.1(1), les alinéas 73(1)c) et d) ainsi que le paragraphe 73(3) de la Loi prévoient qu’un demandeur a l’obligation de verser des taxes périodiques comme il est prévu par règlement, et ils établissent la procédure à suivre en matière d’abandon et de rétablissement dans les cas où ces taxes ne sont pas payées. Ces dispositions sont ainsi libellées:

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

[...]

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

[...]

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

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

[...]

(3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant

(a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;

(b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and

(c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur:

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon;

c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

[36] Section 152 of the Rules provides as follows:

152. In order for an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant must, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 151, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the deemed abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II before the expiry of the twelve-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure.

[37] The legitimate expectations doctrine has been recognized in Canada as allowing for procedural protection for applicants to be consulted or make representations, in certain circumstances. Justice Sopinka described the basis of this doctrine in *Old St. Boniface Residents Ass. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170, at page 1204 as follows:

The principle developed in these cases is simply an extension of the rules of natural justice and procedural fairness. It affords a party affected by the decision of a public official an opportunity to make representations in circumstances in which there otherwise would be no such opportunity. The court supplies the omission where, based on the conduct of the public official, a party has been led to believe that his or her rights would not be affected without consultation.

[38] Further, as stated by Justice L'Heureux-Dubé in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, at paragraph 26:

This doctrine, as applied in Canada, is based on the principle that the "circumstances" affecting procedural fairness take into

[36] L'article 152 des Règles porte que:

152. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de la présomption d'abandon.

[37] Au Canada, il est reconnu qu'en vertu de la doctrine de l'expectative légitime, un demandeur bénéficie d'une protection sur le plan de la procédure selon laquelle il peut, dans certaines circonstances, se voir accorder la possibilité d'être consulté et de présenter des observations. Le juge Sopinka décrit le fondement de cette doctrine dans l'arrêt *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170, à la page 1204:

Le principe élaboré dans cette jurisprudence n'est que le prolongement des règles de justice naturelle et de l'équité procédurale. Il accorde à une personne touchée par la décision d'un fonctionnaire public la possibilité de présenter des observations dans des circonstances où, autrement, elle n'aurait pas cette possibilité. La cour supplée à l'omission dans un cas où, par sa conduite, un fonctionnaire public a fait croire à quelqu'un qu'on ne toucherait pas à ses droits sans le consulter.

[38] De plus, comme le déclarait la juge L'Heureux-Dubé au paragraphe 26 de l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817:

Cette doctrine, appliquée au Canada, est fondée sur le principe que les «circonstances» touchant l'équité procédurale

account the promises or regular practices of administrative decision-makers, and that it will generally be unfair for them to act in contravention of representations as to procedure. . . .

[39] Did the Commissioner, through the past practices of the Office, represent that a particular procedure would be followed in the event that an applicant's request and payment for reinstatement on one section 73 ground is received by the Office and such request and payment for reinstatement on another ground is not? In other words, did past practices of the Office, and particularly the fact that the applicant received an "Acknowledgement of Request for Examination", without further contact from the Office, lead the applicant to legitimately expect that his application had been reinstated pursuant to both grounds of abandonment?

[40] The legitimate expectations doctrine is meant to apply to situations where an applicant has been led to believe that he will have a right to make representations to, or be consulted by, a government decision-maker, prior to a particular decision. I am not persuaded that this doctrine applies to the situation where an administrative body has allegedly, in past situations, brought deficiencies in the filing process to an applicant's attention, so as to create an expectation that the Commissioner will catch each slip, even inadvertent ones, of an applicant in the reinstatement process. The Commissioner has no duty to provide notice to an applicant that an application has not been properly reinstated, when the obligation to reinstate an abandoned application, by submitting certain, prescribed materials and fees, is clearly placed on the shoulders of the applicant by the legislative scheme. If the applicant's submission as to legitimate expectations is accepted, a positive obligation would be placed on the Commissioner to inform applicants, on its own initiative, of any deficiency in the materials filed in the reinstatement process.

[41] The sending of the "Acknowledgement of Request for Examination" notice does not create a legitimate expectation that an application is fully reinstated pursuant to all grounds for which

comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs, et qu'il serait généralement injuste de leur part d'agir en contravention d'assurances données en matière de procédures [. . .]

[39] Le commissaire, vu les pratiques passées de l'Office, a-t-il donné à penser qu'une procédure particulière serait suivie dans les cas où l'Office reçoit une demande de rétablissement visant une des omissions prévues à l'article 73 et le paiement y afférent, mais qu'il ne reçoit pas une demande de même nature visant une autre omission? Autrement dit, les pratiques antérieures de l'Office et, plus particulièrement, le fait que le demandeur ait reçu un «accusé de réception de la requête en examen» et que, par la suite, l'Office n'ait pas communiqué avec lui, ont-elles amené le demandeur à légitimement s'attendre à ce que sa demande ait été rétablie et que les deux motifs d'abandon aient été levés?

[40] La théorie de l'expectative légitime est censée s'appliquer à des situations où un demandeur a été amené à croire qu'il aura le droit de présenter des observations à un décideur administratif, ou d'être consulté par celui-ci, avant qu'une décision ne soit prise. Je ne suis pas convaincu que cette théorie s'applique dans le cas où un organisme administratif aurait, par le passé, porté à l'attention d'un demandeur des manquements à la procédure de dépôt, créant ainsi l'attente que le commissaire relève toutes les erreurs, même involontaires, commises par le demandeur dans le cadre du processus de rétablissement. Le commissaire n'a pas l'obligation d'informer un demandeur que sa demande n'a pas été correctement rétablie s'il est clair que le cadre législatif impose au demandeur l'obligation de rétablir une demande abandonnée, et ce, en soumettant, comme il est prescrit, certains documents et en versant les taxes applicables. Si la prétention du demandeur concernant les expectatives légitimes était acceptée, le commissaire se verrait imposer une obligation positive voulant qu'il informe les demandeurs, de sa propre initiative, de tout manquement concernant les documents déposés dans le cadre du processus de rétablissement.

[41] L'envoi d'un «accusé de réception de la requête en examen» ne crée pas l'expectative légitime qu'une demande est pleinement rétablie à l'égard de tous les motifs d'abandon ayant pu être invoqués en vertu du

abandonment may have occurred pursuant to subsection 73(1). This notice states that the request for examination and prescribed fee “have been received” and that examination of the application “will take place in due course”. I am not satisfied that this wording conveys any sort of reasonable expectation that an application is fully reinstated, on all grounds of abandonment, and the fact that the applicant’s representatives had in previous dealings interpreted this notice in this manner is not sufficient for a legitimate expectation to arise, in light of the clear wording of section 152 of the Rules. This Rule explicitly states that in order for an application that is deemed abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, an applicant must, “in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 151” [underlining added] make a request for reinstatement to the Commissioner and take the action that should have been taken in order to avoid the deemed abandonment.

[42] Moreover, in *F. Hoffmann-La Roche AG, supra*, the Court held that there was no duty on the Commissioner to give an applicant notice that its patent was about to lapse pursuant to subsection 46(2) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 43] of the Act, even where the applicant placed reliance on the Commissioner’s general practice of delivering notice when an initial deadline was missed. Such past practice in that case was, to quote Justice O’Reilly at paragraph 38 “not enough to create a corresponding duty on the part of the Commissioner”. In that case, the Court noted that the limited role of the Commissioner in relation to the mandatory payment of maintenance fees did not allow for acceptance of the legitimate expectations doctrine. In my view, such reasoning is applicable to the present case.

[43] The object of the annual maintenance fee provisions, as stated by the Federal Court of Appeal in *Dutch Industries Ltd., supra*, is to provide for defrayment of the costs of administering the patent regime and also to discourage the proliferation of “deadwood” patents and patent applications by requiring patentees to take steps on an annual basis to keep them in good standing. While the affidavit evidence filed in this proceeding reveals that the application in the present case was not intended to be abandoned, I am satisfied

paragraphe 73(1). L’avis indique que la demande d’examen et le paiement de la taxe réglementaire «ont été reçus» et que l’examen de la demande «aura lieu en temps opportun». Je ne suis pas convaincu que ce libellé porte une personne à légitimement s’attendre à ce que sa demande ait été rétablie et que tous les motifs d’abandon aient été levés. De plus, vu les termes clairs de l’article 152 des Règles, le fait que les représentants du demandeur aient à d’autres occasions donné une telle interprétation à cet avis ne justifie pas la création d’une attente raisonnable. L’article 152 établit explicitement que pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur doit présenter au commissaire, «à l’égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée par l’article 151» [non souligné dans l’original], une demande de rétablissement et prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter la présomption d’abandon.

[42] De plus, dans la décision *F. Hoffmann-La Roche AG*, précitée, la Cour a conclu que le commissaire n’avait pas l’obligation d’aviser le demandeur que son brevet serait bientôt périmé en application du paragraphe 46(2) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43] de la Loi même si le demandeur s’était fié à la pratique générale du commissaire selon laquelle il délivre un avis lorsqu’une première échéance n’est pas respectée. Comme le dit le juge O’Reilly au paragraphe 38, l’existence dans cette affaire d’une telle pratique «n’est toutefois pas suffisant pour créer l’obligation correspondante chez le commissaire». Dans cette instance, la Cour a signalé que le rôle restreint du commissaire concernant le paiement obligatoire des taxes périodiques ne pouvait justifier l’application de la doctrine de l’expectative raisonnable. À mon avis, ce raisonnement s’applique en l’espèce.

[43] Comme l’a précisé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, précité, l’objet des dispositions relatives aux taxes périodiques est de couvrir les frais d’administration du régime des brevets et, aussi, de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant leurs titulaires à entreprendre, une fois par année, des démarches pour les conserver en état. Bien qu’en l’espèce la preuve par affidavit révèle que le demandeur avait l’intention de maintenir sa demande en état, je suis d’avis que les

that the maintenance fee provisions of the Act and the Rules must be interpreted strictly by the Commissioner, and also this Court, in order to ensure compliance by applicants through the timely and diligent filing of fees.

[44] It is clear that the Commissioner has no authority pursuant to the Act and the Rules to extend the deadline for payment of maintenance fees: *Pfizer Inc.*, *supra*, and *Dutch Industries Ltd.*, *supra*.

[45] The Court in *Dutch Industries Ltd.*, *supra*, recognized that the maintenance fee regime is complicated and that there is a risk of innocent error in compliance that could have “catastrophic consequences”. In that case the patent holder was given the benefit of ambiguity in statutory provisions dealing with the payment of maintenance fees on the “small entity” scale. There is no ambiguity in the enactments relating to the situation before me.

[46] The evidence is clear that the applicant’s agents took steps to satisfy the requirements for reinstatement prior to the expiry of the applicable time period. Unfortunately, it is also clear that those steps were not completed and the agents did not ensure that the requests for reinstatement on both grounds had in fact been made to the Commissioner and the necessary fees paid in accordance with section 152 of the Rules, before the expiry of the 12-month period during which reinstatement could be achieved. They chose to rely on the Commissioner’s informal practise of notifying agents that applications were not in good standing prior to the expiry of that period. As I have concluded above, the Commissioner was under no duty to provide such notice. In the circumstances, I can find no remedy for the applicant.

ORDER

THIS COURT ORDERS that this application for judicial review is dismissed.

Costs to the respondent.

dispositions de la Loi et des Règles concernant les taxes périodiques doivent être interprétées strictement tant par le commissaire que par la Cour, de manière à ce que les demandeurs respectent ces dispositions et versent diligemment les taxes dans le délai imparti.

[44] Il est clair que la Loi et les Règles ne confèrent pas au commissaire la compétence voulue pour proroger les délais de paiement des taxes périodiques: *Pfizer Inc.*, précité, et *Dutch Industries Ltd.*, précité.

[45] Dans l’arrêt *Dutch Industries Ltd.*, précité, la Cour a reconnu que les dispositions législatives régissant les taxes périodiques sont complexes et qu’il existe un risque qu’une erreur commise de bonne foi ait des «conséquences catastrophiques». Dans cette affaire, l’ambiguïté des dispositions législatives régissant le paiement des taxes périodiques en fonction du barème applicable aux «petites entités» a joué en faveur du titulaire du brevet. Or, les dispositions applicables en l’espèce ne sont pas ambiguës.

[46] Il a clairement été démontré que les agents du demandeur ont pris des mesures pour se conformer, avant l’expiration du délai applicable, aux dispositions visant le rétablissement de la demande. Malheureusement, il a également été démontré que les démarches entreprises n’ont pas été poursuivies et que les agents ne se sont pas assurés qu’avant l’expiration du délai de 12 mois pendant lequel le rétablissement pouvait être effectué, le commissaire avait effectivement été saisi des demandes de rétablissement concernant les deux omissions et que les taxes applicables avaient été payées conformément à l’article 152 des Règles. Ils ont choisi de s’appuyer sur la pratique officieuse du commissaire selon laquelle il avise les agents, avant l’expiration du délai, qu’une demande n’est pas en état. Suivant la conclusion à laquelle je suis précédemment arrivé, le commissaire n’avait pas l’obligation de donner un tel avis. Dans les circonstances, je ne peux accorder réparation au demandeur.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

Les dépens sont adjugés au défendeur.