

T-1667-06
2007 FC 1142

T-1667-06
2007 CF 1142

DBC Marine Safety Systems Ltd. (Applicant)

DBC Marine Safety Systems Ltd. (demanderesse)

v.

c.

The Commissioner of Patents and The Attorney General of Canada (Respondents)

La commissaire aux brevets et le procureur général du Canada (défendeurs)

INDEXED AS: DBC MARINE SAFETY SYSTEMS LTD. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)

RÉPERTORIÉ : DBC MARINE SAFETY SYSTEMS LTD. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)

Federal Court, Mosley J.—Ottawa, September 24; November 5, 2007.

Cour fédérale, juge Mosley—Ottawa, 24 septembre; 5 novembre 2007.

Patents — Practice — Judicial review of notice of abandonment issued by Office of Commissioner of Patents for failure to respond to examiner's requisition by prescribed deadline — Written reply to each requisition within six months required to avoid multiple abandonments under Patent Act, s. 73(1)(a) — S. 73(1)(a) providing application deemed abandoned if applicant not replying "in good faith" to "any requisition" within prescribed period — Patent agent inadvertently filing response to first requisition but not to second — Failure to respond to both requisitions invoking deemed abandonment of application — Patent Office's usual practice of sending courtesy communication when application in default not followed — (1) Commissioner of Patents having no inherent jurisdiction to relieve against applicant's inadvertent errors, omissions — Effects of statutory regime cannot be waived by administrative body, Court — Act not allowing for any "good faith" exception to requirements of Act, s. 73(1)(a) where failure to respond to requisition within time frame provided — Patent application abandoned as matter of law; Court unable to provide remedy — (2) Applicant not denied procedural fairness when Patent Office failed to provide timely notice of abandonment — Commissioner having no duty to provide notice to applicant even where Commissioner's office previously followed general practice of delivering timely notice when initial deadline to comply with obligations missed — Commissioner's failure cannot relieve applicant of legislated obligations, allow applicant to avoid legal consequences of failure to satisfy obligations — Application dismissed.

Brevets — Pratique — Contrôle judiciaire d'un avis d'abandon expédié par le Bureau du commissaire aux brevets pour défaut de répondre dans le délai prescrit à une demande formulée par l'examineur — Afin d'éviter les abandons multiples en vertu de l'art. 73(1)a de la Loi sur les brevets, une réponse écrite à chacune des demandes devait être reçue dans les six mois — L'art. 73(1)a précise qu'une demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre « de bonne foi » à « toute demande » dans le délai prescrit — L'agent de brevets a répondu à la première demande, mais pas à la deuxième par inadvertance — L'omission de répondre aux deux demandes a eu pour effet le déclenchement de l'abandon présumé de la demande — La pratique habituelle du Bureau des brevets d'envoyer une lettre de courtoisie lorsqu'une demande de renseignements est en défaut n'a pas été suivie — 1) Le commissaire aux brevets ne possède aucune compétence inhérente de remédier aux erreurs que le demandeur commet par inadvertance ou par omission — Les effets du régime législatif ne peuvent pas être supprimés par l'organisme administratif ou par la Cour — La loi ne prévoit aucune exception de « bonne foi » aux exigences prévues à l'art. 73(1)a de la Loi lorsqu'il y a eu omission de répondre à une demande dans le délai prescrit — La demande de brevet a été abandonnée par application de la loi et la Cour était incapable d'accorder réparation — 2) Le Bureau des brevets n'a pas manqué au principe de l'équité procédurale envers la demanderesse parce qu'il ne lui a pas expédié d'avis d'abandon en temps opportun — Le commissaire n'a pas l'obligation d'expédier un avis à un demandeur même lorsque le Bureau du commissaire a suivi la pratique générale selon laquelle il délivre un avis lorsqu'une première échéance n'est pas respectée — L'omission de la commissaire ne dégage pas la demanderesse de ses obligations prévues par la loi et ne permet pas à la demanderesse d'éviter les conséquences juridiques découlant de l'omission d'honorer ses obligations — Demande rejetée.

This was an application for judicial review of a notice issued by the office of the Commissioner of Patents declaring a patent application abandoned for failure to respond to an examiner's requisition by the prescribed deadline. The applicant filed Canadian patent application No. 2233846 in 1998. On August 10, 2004, a patent examiner wrote to the applicant notifying it of a requisition in accordance with each of section 29 and subsection 30(2) of the *Patent Rules*. A written reply to each requisition within six months was requested in order to avoid multiple abandonments under paragraph 73(1)(a) of the *Patent Act*. While that paragraph does not refer to "multiple abandonments", it states that an application shall be deemed to be abandoned for failure to reply "in good faith" to "any requisition" within the prescribed period. The use of the term "multiple abandonments" stems from a change of practice adopted by the Patent Office in 2003 such that responses which were completely silent in respect of any of the requisitions in an examiner's report would not be considered as replying in good faith to that particular requisition and that the application would be deemed to be abandoned. Three days before the deadline to reply to the requisitions, the applicant's patent agent filed a response to one requisition but not the other. Although an oversight, this failure invoked a deemed abandonment under paragraph 73(1)(a) and commenced the 12-month period for reinstatement, which expired on February 10, 2006, as prescribed in the Rules. The annual maintenance fee for the application was submitted and accepted in July 2005. Contrary to the office's customary practice of sending a courtesy communication when an application was in default, as stated in the *Manual of Patent Office Practice* (Manual), no such notice of deemed abandonment was provided to the applicant or its agent. A notice of abandonment was issued on May 8, 2006. The applicant's appeal to the Commissioner was dismissed on the ground that the Commissioner has no discretionary power to reinstate an abandoned application after the reinstatement period specified in the Rules. The issues were: (1) whether the Federal Court has jurisdiction to review a non-discretionary outcome mandated by operation of law; and (2) whether the applicant was denied procedural fairness.

Held, the application should be dismissed.

(1) The Commissioner has only the powers explicitly granted in the Act. A statutory body, such as the

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'un avis expédié par le Bureau du commissaire aux brevets par lequel celui-ci a déclaré abandonnée une demande de brevet pour défaut de répondre dans le délai prescrit à une demande formulée par l'examinateur. La demanderesse a déposé la demande de brevet canadien n° 2233846 en 1998. Le 10 août 2004, un examinateur de brevets a expédié une lettre à la demanderesse l'avisant d'une demande faite en conformité avec l'article 29 et d'une demande faite en conformité avec le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*. Afin d'éviter les abandons multiples en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*, une réponse écrite à chacune des demandes devait être reçue dans les six mois. Bien que cet alinéa ne fasse pas référence à des « abandons multiples », il précise qu'une demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre « de bonne foi » à « toute demande » dans le délai prescrit. L'utilisation de l'expression « abandons multiples » découle d'un changement de pratique adopté par le Bureau des brevets en 2003 suivant lequel les réponses qui ne mentionnaient absolument rien quant à l'une ou l'autre demande figurant dans un rapport d'examinateur ne seraient pas considérées comme des réponses données de bonne foi à la demande de l'examinateur et suivant lequel la demande de brevet serait considérée comme abandonnée. Trois jours avant le délai fixé pour répondre aux demandes, l'agent de brevets de la demanderesse a déposé une réponse à une demande, mais pas à l'autre. Bien qu'il s'agissait d'une omission, cet oubli a eu pour effet le déclenchement de l'abandon présumé prévu à l'alinéa 73(1)a) et le déclenchement du délai de 12 mois prévu dans les Règles quant au rétablissement de la demande de brevet; ce délai prenait fin le 10 février 2006. Le paiement des taxes périodiques quant à la demande de brevet a été effectué et accepté en juillet 2005. Contrairement à la pratique habituelle du Bureau des brevets d'envoyer une lettre de courtoisie lorsqu'une demande de renseignements est en défaut, tel que le prévoit le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (le recueil), aucun avis d'abandon présumé n'a été communiqué à la demanderesse ou à son agent de brevets. Un avis d'abandon a été envoyé le 8 mai 2006. L'appel que la demanderesse a interjeté auprès de la commissaire a été rejeté au motif que la commissaire n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de rétablir, après la période de rétablissement prévue dans les Règles, une demande abandonnée. Les questions à trancher étaient celles de savoir : 1) si la Cour fédérale a compétence pour réviser un résultat non discrétionnaire entraîné par l'application de la loi et 2) s'il y a eu atteinte au droit de la demanderesse à l'équité procédurale.

Jugement : la demande doit être rejetée.

1) Le commissaire ne détient que les pouvoirs qui lui sont expressément accordés dans la Loi. Un organisme créé par la

Commissioner of Patents, has no inherent jurisdiction to relieve against inadvertent errors or omissions such as occurred in this instance. Where a statutory regime has been expressly laid out by Parliament, without discretionary powers granted to the body overseeing the operation of the statute, the effects of that regime cannot be waived either by the administrative body or the Court. Despite the requirement set out in paragraph 73(1)(a) of the Act and the clear indication on the letter received by their agent that any lapse would result in abandonment, the applicant failed to respond to both requisitions. Replying in good faith to one requisition in a letter containing two is not the equivalent of replying in good faith to both. The statute allows for no “good faith” exception to the requirements of paragraph 73(1)(a) where there has been a failure to respond to a requisition. Also, the abandonment and reinstatement provisions of the Act do not allow for the exercise of discretion by the Commissioner but impose obligations upon the applicant that must be met. There is no decision on the Commissioner’s part in this process that affects the rights of the applicant. This lack of discretion includes the inability to set a new point to begin the period in which reinstatement can occur. Thus, where an applicant fails to respond to a requisition and the application is not reinstated within the year provided to rectify the situation, the patent application is abandoned as a matter of law and the Court is unable to provide a remedy. There is no discretionary decision which is reviewable by the Court.

(2) The applicant’s argument that it was denied procedural fairness because the Patent Office failed to provide a timely notice of abandonment was tantamount to an argument based on the principle of legitimate expectations. That doctrine applies 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, before a particular decision is taken. However, it does not apply where an administrative body has, in its past practice, brought deficiencies in the filing process to an applicant’s attention so as to create an expectation that the Commissioner will catch each deficiency. It has been held that 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 applicant by the legislative scheme. The same reasoning applied herein, even where the Commissioner’s office has followed a general practice of delivering timely notice when an initial deadline

loi, comme celui auquel appartient le commissaire aux brevets, ne possède aucune compétence inhérente de remédier aux erreurs commises par inadvertance ou par omission du genre de celle qui a été commise en l’espèce. Dans le cas où le régime législatif a expressément été établi par le législateur, sans qu’aucun pouvoir discrétionnaire ne soit accordé à l’organisme chargé de l’application de la loi, les effets de ce régime ne peuvent pas être supprimés par l’organisme administratif ou par la Cour. Malgré l’exigence énoncée à l’alinéa 73(1)a) de la Loi et l’indication claire figurant sur la lettre reçue par l’agent de la demanderesse qu’une telle omission entraînerait un abandon, la demanderesse a omis de répondre aux deux demandes. Répondre de bonne foi à une demande dans le cadre d’une lettre comprenant deux demandes n’équivaut pas à répondre de bonne foi aux deux demandes. La loi ne prévoit aucune exception de « bonne foi » aux exigences prévues à l’alinéa 73(1)a) lorsqu’il y a eu omission de répondre à une demande. De même, les dispositions de la Loi quant à l’abandon et quant au rétablissement ne prévoient l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire de la part du commissaire, mais elles imposent au demandeur des obligations qui doivent être satisfaites. En l’espèce, il n’y avait aucune décision de la part de la commissaire qui touchait aux droits de la demanderesse. Cette absence de pouvoir discrétionnaire comprend l’incapacité de fixer un nouveau point de départ quant au délai de rétablissement. Par conséquent, lorsqu’un demandeur de brevet ne répond pas à une demande de l’examineur et que la demande de brevet n’est pas rétablie dans le délai d’un an accordé pour corriger la situation, la demande de brevet est abandonnée par application de la loi et la Cour est incapable d’accorder réparation. Il n’existe aucune décision discrétionnaire susceptible de révision par la Cour.

2) La prétention de la demanderesse selon laquelle le Bureau des brevets a manqué au principe de l’équité procédurale envers elle parce qu’il ne lui a pas expédié d’avis d’abandon en temps opportun équivalait à un argument fondé sur le principe des attentes légitimes. Cette doctrine s’applique aux 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 un décideur administratif avant qu’une décision particulière ne soit prise. Cependant, elle ne s’applique pas dans le cas où un organisme administratif a, par le passé, prétendument porté à l’attention d’un demandeur des manquements à la procédure de dépôt, créant ainsi l’attente que le commissaire relèvera toutes les erreurs. Il a été établi que 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. Le

was missed, as set out in the Manual's guidelines.

Finally, while guidelines may be legally and properly set out, they cannot confine a Commissioner's discretion. The Commissioner's failure to follow the guidelines in the Manual cannot relieve the applicant of its legislated obligations or allow the applicant to avoid the legal consequences of failing to satisfy those obligations.

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, s. 73 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52).

Patent Rules, SOR/96-423, ss. 29, 30 (as am. by SOR/2007-90, s. 7), 98 (as am. *idem*, s. 23).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Eiba v. Canada (Attorney General), [2004] 3 F.C.R. 416; (2004), 15 Admin. L.R. (4th) 261; 34 C.P.R. (4th) 119; 247 F.T.R. 260; 2004 FC 250.

CONSIDERED:

Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents) (1999), 1 C.P.R. (4th) 200; 171 F.T.R. 100 (F.C.T.D.); rev'd (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (F.C.A.); *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; 2003 FC 1381; aff'd (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1; 45 C.P.R. (4th) 1; 344 N.R. 202; 2005 FCA 399; *Nunavut Tunngavik Inc. v. Canada (Attorney General)* (2004), 245 F.T.R. 42; 2004 FC 85.

REFERRED TO:

C.U.P.E. v. Ontario (Minister of Labour), [2003] 1 S.C.R. 539; (2003), 226 D.L.R. (4th) 193; 50 Admin. L.R. (3d) 1; 304 N.R. 76; 173 O.A.C. 38; 2003 SCC 29; *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 F.C. 71; (1982), 142 D.L.R.

même raisonnement s'appliquait en l'espèce même si le bureau du commissaire a suivi la pratique générale du commissaire selon laquelle il délivre un avis lorsqu'une première échéance n'est pas respectée, comme le prévoit les lignes directrices du Recueil.

Enfin, bien que les lignes directrices puissent être légalement et correctement formulées, elles ne peuvent pas restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire. Toute omission de la commissaire de suivre les lignes directrices du Recueil ne dégage pas la demanderesse de ses obligations prévues par la loi et ne permet pas à la demanderesse d'éviter les conséquences juridiques découlant de l'omission d'honorer ces obligations.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 73 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52).

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. 29, 30 (mod. par DORS/2007-90, art. 7), 98 (mod., *idem*, art. 23).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Eiba c. Canada (Procureur général), [2004] 3 R.C.F. 416; 2004 CF 250.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1999] A.C.F. n° 942 (1^{re} inst.) (QL); inf. par [2000] A.C.F. n° 1801 (C.A.) (QL); *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2004] 2 R.C.F. 405; 2003 CF 1381; conf. par 2005 CAF 399; *Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 85.

DÉCISIONS CITÉES :

S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539; 2003 CSC 29; *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67; 2003 CAF 121;

(3d) 548; 69 C.P.R. (2d) 136; 45 N.R. 126 (C.A.); *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152; 2003 FCA 121; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 3 S.C.R. vi; *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; *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2; (1982), 137 D.L.R. (3d) 558; 44 N.R. 354.

AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Practice*, sections 19.07.03, 20.07. The Office, 2003.

APPLICATION for judicial review of a notice of abandonment issued by the office of the Commissioner of Patents for failure to respond to an examiner's requisition by the prescribed deadline pursuant to paragraph 73(1)(a) of the *Patent Act*. Application dismissed.

APPEARANCES:

Marcus T. Gallie and Karla Baker for applicant.

Frederick B. Woyiwada for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

Ridout & Maybee LLP, Ottawa, for applicant.

Deputy Attorney General of Canada for respondents.

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

[1] MOSLEY J.: This is an application for judicial review of a notice issued by the office of the Commissioner of Patents declaring a patent application abandoned for failure to respond to an examiner's requisition by the prescribed deadline. The notice was issued after the reinstatement period had expired. The

autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi; *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170; *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2.

DOCTRINE CITÉE

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, articles 19.07.03, 20.07. Le Bureau, 2003.

DEMANDE de contrôle judiciaire d'un avis d'abandon expédié par le Bureau du commissaire aux brevets par lequel celui-ci a déclaré abandonnée une demande de brevet pour défaut de répondre dans le délai prescrit à une demande formulée par l'examineur en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*. Demande rejetée.

ONT COMPARU :

Marcus T. Gallie et Karla Baker pour la demanderesse.

Frederick B. Woyiwada pour les défendeurs.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP, Ottawa, pour la demanderesse.

Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.

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

[1] LE JUGE MOSLEY : Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un avis expédié par le bureau du commissaire aux brevets par lequel celui-ci a déclaré abandonnée une demande de brevet pour défaut de répondre dans le délai prescrit à une demande formulée par l'examineur. L'avis a été expédié après

applicant's agent erred in overlooking the requisition. The Patent Office erred in failing to follow their normal practice of providing a timely "courtesy" notice. Nonetheless, for the reasons that follow, I conclude that the application was abandoned by operation of law and that the Court is unable to provide a remedy.

BACKGROUND

[2] The relevant provisions of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 (the Act) and the *Patent Rules*, SOR/96-423 (the Rules) are attached as Schedule A for ease of reference.

[3] The applicant filed Canadian patent application No. 2233846 on April 2, 1998 claiming priority from a U.S. application. The matter was placed in the application queue and eventually assigned to a patent examiner who on August 10, 2004, sent a letter (called an office action) to the applicant requiring further information. That office action highlighted a number of perceived defects in the application and contained the following passage:

You are hereby notified of:

- A requisition by the Examiner in accordance with Subsection 30(2) of the *Patent Rules*;

- A requisition by the Examiner in accordance with Section 29 of the *Patent Rules*

In order to avoid **multiple abandonments** under Paragraph 73(1)(a) of the *Patent Act*, a written reply to **each requisition** must be received within 6 months after the above date. [Emphasis in original.]

[4] The requisition in relation to subsection 30(2) [of the Rules] called for amendments to the application in order to comply with the Act and the Rules, or,

l'expiration du délai de rétablissement. L'agent de la demanderesse a commis une erreur en ne tenant pas compte de la demande du Bureau des brevets. Le Bureau des brevets a commis une erreur en omettant de suivre sa pratique habituelle qui consiste à expédier un avis de « courtoisie ». Néanmoins, pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande a été abandonnée par application de la loi et que la Cour est incapable d'accorder réparation.

L'HISTORIQUE

[2] Par souci de commodité, les dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi) et des *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 (les Règles) sont reproduites à l'annexe A.

[3] La demanderesse a déposé la demande de brevet canadien n° 2233846 le 2 avril 1998 en revendiquant la priorité en raison d'une demande déposée aux États-Unis. L'affaire a été classée parmi les autres demandes et a ultérieurement été confiée à un examinateur de brevets qui, le 10 août 2004, a expédié une lettre (appelée acte de l'office) à la demanderesse dans laquelle il lui demandait de fournir des renseignements supplémentaires. Dans cet acte de l'office, il était fait mention d'un certain nombre de présumées irrégularités figurant dans la demande de brevet et il y avait notamment le passage suivant :

[TRADUCTION]

Vous êtes par les présentes avisés des demandes suivantes :

- Une demande faite par l'examinateur en conformité avec le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*;

- Une demande faite par l'examinateur en conformité avec l'article 29 des *Règles sur les brevets*

Afin d'éviter les abandons multiples en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*, une réponse écrite à chacune des demandes doit être reçue dans les 6 mois suivant la date susmentionnée. [Souligné dans l'original.]

[4] Dans sa demande faite en vertu du paragraphe 30(2) [des Règles], l'examinateur demandait à la demanderesse de modifier sa demande de brevet afin de

arguments as to why the application did comply.

[5] Under section 29 [of the Rules] the patent examiner has the discretion to request the applicant to provide particulars of the prosecution of any foreign patent application for the same invention. The requisition in this instance called for the “identification of any prior art cited in respect of the United States and United Kingdom applications describing the same invention on behalf of the applicant, or on behalf of any other person claiming under an inventor named in the present application” or, if such particulars were not available to the applicant, the reason why was to be stated.

[6] The applicant had no connection to the U.K. application to which the requisition referred. That document had been referenced in another pending Canadian patent application for a similar invention. A statement to the effect that the applicant did not have the information would have been sufficient to dispose of that aspect of the requisition. The requisitioned information respecting the U.S. application was either already before the examiner in the application materials or was readily available to him through online access to the U.S. patent office.

[7] The six-month limitation period for replies to requisitions is set out in paragraph 73(1)(a) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 52] of the Act. That paragraph does not refer to “multiple abandonments” but states that an application shall be deemed to be abandoned for failure to reply “in good faith” to “any requisition” within the prescribed period.

[8] The use of the term “multiple abandonments” stems from a change of practice adopted by the Patent Office in 2003 and conveyed to the profession by means

la rendre conforme à la Loi et aux Règles, ou, de lui faire parvenir les arguments justifiant que la demande de brevet était conforme.

[5] En vertu de l'article 29 [des Règles], l'examineur des brevets a le pouvoir discrétionnaire de demander au demandeur de brevet de fournir des détails quant à toute demande de brevet déposée à l'étranger à l'égard de la même invention. Dans la demande en l'espèce, l'examineur demandait [TRADUCTION] « l'identification de toute réalisation antérieurement citée en rapport avec les demandes de brevet décrivant la même invention déposées aux États-Unis et au Royaume-Uni au nom de la demanderesse, ou déposées au nom d'une autre personne se réclamant d'un inventeur désigné dans la présente demande » ou, si la demanderesse ne détenait pas ces renseignements, l'examineur lui demandait de lui en donner la raison.

[6] La demanderesse n'avait rien à voir avec la demande de brevet déposée au Royaume-Uni et dont il était fait mention dans la demande de l'examineur. Ce document avait été mentionné en rapport avec une invention semblable dans une autre demande de brevet canadien en cours. Une déclaration portant que la demanderesse ne détenait pas les renseignements aurait suffi pour régler cet aspect de la demande. Les renseignements demandés concernant la demande de brevet déposée aux États-Unis figuraient déjà dans les documents de la demande de brevet dont l'examineur était saisi ou pouvaient facilement être consultés par l'examineur grâce à l'accès en ligne au Bureau des brevets des États-Unis.

[7] Le délai de six mois accordé pour répondre aux demandes de l'examineur est mentionné à l'alinéa 73(1)a) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 52] de la Loi. Cet alinéa ne fait pas mention d'« abandons multiples » mais mentionne qu'une demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de « bonne foi » à « toute demande » dans le délai prescrit.

[8] L'utilisation de l'expression « abandons multiples » découle d'un changement de pratique adopté par le Bureau des brevets en 2003 et ce changement de

of a practice notice dated September 2, 2003 and an updated notice issued on April 2, 2004. Through these notices, the Office advised that responses which were completely silent in respect of any of the requisitions in an examiner's report would not be considered as replying in good faith to that particular requisition and that the application would be deemed to be abandoned.

[9] From correspondence exchanged between the Commissioner and the President of the Intellectual Property Institute of Canada in 2004, it appears that this change was prompted by concerns about the failure of applicants, in general, to adequately respond to section 29 requisitions.

[10] On February 7, 2005, three days before the deadline to reply to the requisitions in the August 2004 examiner's report, the applicant's patent agent filed a response to the requisition that was issued in accordance with subsection 30(2) of the Rules. He failed to respond to the second requisition respecting the section 29 information and gave no reason as to why the particulars required were not provided. This was simply an oversight, as the agent acknowledges in an affidavit. However, the effect was to invoke a deemed abandonment pursuant to paragraph 73(1)(a) of the Act and to start the clock ticking on the 12-month period for reinstatement prescribed in the Rules. That period expired on February 10, 2006.

[11] The annual maintenance fee for the application was submitted and accepted in July 2005. The applicant was not informed after the payment was made that the application was considered to have been abandoned at that time.

[12] On April 10, 2006, unaware of the deemed abandonment and the subsequent expiration of the reinstatement period two months previously, the applicant's agent wrote to the Commissioner asking

pratique a été communiqué à la profession au moyen d'un avis de pratique daté du 2 septembre 2003 et d'un avis mis à jour daté du 2 avril 2004. Par ces avis, le Bureau a avisé que les réponses qui ne mentionnaient absolument rien quant à l'une ou l'autre demande figurant dans un rapport d'examineur ne seraient pas considérées comme des réponses données de bonne foi à la demande de l'examineur et que la demande de brevet serait considérée comme abandonnée.

[9] Il ressort de la correspondance échangée en 2004 entre la commissaire aux brevets et le président de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada que ce changement de pratique a été provoqué par des inquiétudes suscitées par le fait que, trop souvent, les demandeurs de brevet ne répondaient pas adéquatement aux demandes présentées en vertu de l'article 29.

[10] Le 7 février 2005, trois jours avant le délai fixé pour répondre aux demandes figurant dans le rapport de l'examineur d'août 2004, l'agent de brevets de la demanderesse a déposé une réponse à la demande qui avait été faite en conformité avec le paragraphe 30(2) des Règles. Il a omis de répondre à la deuxième demande de renseignements présentée en vertu de l'article 29 et n'a pas expliqué pourquoi les renseignements exigés n'avaient pas été fournis. L'agent a affirmé dans son affidavit qu'il s'agissait tout simplement d'un oubli. Toutefois, cet oubli a eu pour effet le déclenchement de l'abandon présumé prévu à l'alinéa 73(1)a) de la Loi et le déclenchement du délai de 12 mois prévu dans les Règles quant au rétablissement de la demande de brevet. Ce délai a pris fin le 10 février 2006.

[11] Le paiement des taxes périodiques quant à la demande de brevet a été effectué et accepté en juillet 2005. La demanderesse n'a pas été prévenue, après que le paiement fut fait, que la demande était à ce moment-là considérée comme abandonnée.

[12] Le 10 avril 2006, n'étant pas au courant de l'abandon présumé de la demande de brevet et de l'expiration du délai de rétablissement deux mois auparavant, l'agent de la demanderesse a écrit à la

when the application would be examined. In response, the Patent Office returned a copy of the agent's letter bearing a stamp which indicated that there was an outstanding action on the application and that notice of abandonment had been mailed on February 10, 2005. That stamp bears the date of May 9, 2006. There is no evidence that such a notice was in fact mailed.

[13] It is not disputed by the respondents that no notice was provided to the applicant or to its agent that the application was deemed to have been abandoned. The evidence is that when an applicant has responded to a portion of a Patent Office action but has failed to respond to another part, the normal practice in the office is that the examiner would contact the applicant in a timely fashion to provide an opportunity to correct the defect without any loss of rights to the applicant. Where a notice of abandonment was issued, ample time would be provided to take steps to reinstate the application.

[14] This is supported by extracts from the *Manual of Patent Office Practice*, revised in December 2003, which states, in section 19.07.03, that the applicant would be notified by a courtesy communication, or, if the due date had already passed, by a notice of abandonment when the response to a requisition under section 29 was found to be incomplete.

[15] In this instance, the notice of abandonment, containing a paragraph describing the steps to be taken to reinstate the application, was issued on May 8, 2006, far too late for the applicant to take such action. Upon receipt, the applicant appealed to the Commissioner of Patents, submitting the missing documentation and filing the appropriate fee. The response on behalf of the Commissioner, dated August 15, 2006, concludes that the Commissioner has no discretionary power to reinstate an abandoned application after the reinstatement period specified in the Rules. The letter states that when a response to a requisition is considered incomplete the applicant will, when there is time left to respond before the due date, be notified by a courtesy

commissaire pour lui demander quand la demande de brevet serait examinée. En réponse, le Bureau des brevets a retourné une copie de la lettre de l'agent frappée d'une étampe indiquant que la demande faisait l'objet d'un acte et qu'un avis d'abandon avait été expédié dans le courrier le 10 février 2005. Cette étampe était datée du 9 mai 2006. Rien ne prouve que cet avis a vraiment été expédié par la poste.

[13] Les défendeurs ne contestent pas qu'aucun avis portant que la demande de brevet était considérée comme abandonnée n'a été envoyé à la demanderesse ou à son agent. La preuve révèle que lorsqu'un demandeur a répondu à une partie de l'acte de l'office mais a omis de répondre à une autre partie, la pratique normale du Bureau veut que l'examineur prévienne le demandeur en temps opportun pour lui donner l'occasion de palier à l'omission sans aucune perte de droits de sa part. Lorsqu'un avis d'abandon est expédié, un délai suffisant est accordé pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rétablir la demande.

[14] Cette affirmation est étayée par des extraits du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, version décembre 2003, qui mentionnent notamment, à l'article 19.07.03, que le demandeur sera avisé par une lettre de courtoisie, ou, si la date d'échéance est passée, par un avis d'abandon lorsque la réponse à la demande de renseignements présentée en vertu de l'article 29 a été jugée incomplète.

[15] En l'espèce, l'avis d'abandon, lequel comprenait un paragraphe décrivant les mesures à prendre afin de rétablir la demande, a été envoyé le 8 mai 2006, trop tard pour que la demanderesse puisse agir. Après avoir reçu l'avis, la demanderesse a interjeté appel auprès de la commissaire aux brevets, elle a soumis les documents manquants et acquitté les taxes exigées. La réponse donnée au nom de la commissaire, datée du 15 août 2006, concluait que la commissaire n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de rétablir, après la période de rétablissement mentionnée dans les Règles, une demande abandonnée. La lettre mentionnait que lorsqu'une réponse à une demande de l'examineur est considérée incomplète, le demandeur, lorsqu'il reste du

communication requesting information or reasons why a full response was not received. If the due date for responding has already passed, a notice of abandonment will be sent allowing for reinstatement action to be taken. In this case, the letter acknowledges that a notice of abandonment was not sent prior to the expiry of the reinstatement period. Citing section 20.07 of the *Manual of Patent Office Practice*, the letter states that the practice of notification was merely a courtesy and the Patent Office accepts no responsibility for failure to send a notice in a particular situation.

[16] This application for judicial review was filed on September 14, 2006, seeking that the decision made by the Commissioner in the letter of August 15, 2006, be quashed, reinstatement of the application and referral back to the examiner for a determination on the merits.

[17] While it is clear that in this instance the Patent Office neglected to follow their customary practice to notify applicants that an application was in default, upon the evidence submitted I find that the Commissioner made no decision and took no action to determine that the application was abandoned or to deny reinstatement of the application within the prescribed time.

ISSUES

[18] In its written submissions, the applicant raised several arguments respecting alleged errors of law made by the Commissioner in her interpretation of the Act and the Rules. These arguments are predicated upon the assumption that the Commissioner made a reviewable discretionary decision that resulted in the abandonment of the application and denial of the opportunity to seek reinstatement. I will deal with these interpretation questions briefly in addressing the key issues.

temps avant la date d'échéance prévue pour répondre, sera avisé par une lettre de courtoisie l'invitant à fournir l'information ou les raisons pour lesquelles une réponse incomplète a été reçue. Si la date limite pour répondre est passée, un avis d'abandon est envoyé et des mesures de rétablissement peuvent alors être prises. En l'espèce, la lettre reconnaissait qu'aucun avis d'abandon n'avait été envoyé avant l'expiration du délai prévu pour le rétablissement. Citant l'article 20.07 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, la lettre mentionnait que la pratique qui consiste à expédier un avis était tout simplement une forme de courtoisie et que le Bureau des brevets déclinait toute responsabilité quant à l'absence d'avis dans un cas particulier.

[16] Par la présente demande de contrôle judiciaire, qui a été déposée le 14 septembre 2006, la demanderesse demande l'annulation de la décision rendue par la commissaire dans sa lettre du 15 août 2006, le rétablissement de la demande de brevet et le renvoi de la demande de brevet à l'examineur pour décision sur le fond.

[17] Même s'il est évident en l'espèce que le Bureau des brevets ne s'est pas conformé à sa pratique habituelle qui consiste à aviser les demandeurs de brevet lorsqu'une demande de renseignements est en défaut, je conclus que, vu la preuve produite, la commissaire n'a pris aucune décision et n'a pris aucune mesure pour décider que la demande avait été abandonnée ou pour refuser le rétablissement de la demande dans le délai prescrit.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[18] Dans ses observations écrites, la demanderesse a soulevé de nombreux arguments concernant les présumés erreurs de droit commises par la commissaire dans son interprétation de la Loi et des Règles. Ces arguments reposent sur la présomption que la commissaire a rendu une décision susceptible de révision qui a entraîné l'abandon de la demande et le refus d'accorder la possibilité d'en demander le rétablissement. Je traiterai brièvement de ces questions d'interprétation en traitant les questions importantes.

[19] In oral argument, counsel for the applicant submitted that the central issue was denial of procedural fairness.

[20] The respondents stress that they have no interest in whether this particular patent application is reinstated or not. In their submission, the key issue is whether the Court has jurisdiction to review a non-discretionary outcome mandated by operation of law.

ANALYSIS

Standard of Review

[21] The question of what standard of review to apply does not arise on the jurisdictional issue. The Court must make its own determination of whether it has the competence to review the actions taken by the Commissioner. Questions of procedural fairness are reviewed against a standard of correctness: *C.U.P.E. v. Ontario (Minister of Labour)*, [2003] 1 S.C.R. 539, at paragraph 100.

Jurisdiction

[22] The respondents maintain the position previously advanced by the ministers in *Pfizer Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 1 C.P.R. (4th) 200 (F.C.T.D.), rev'd on other grounds (2000), 9 C.P.R. (4th) 13 (F.C.A.); *F. Hoffmann-La Roche AG v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2004] 2 F.C.R. 405 (F.C.), aff'd (2005), 44 Admin. L.R. (4th) 1 (F.C.A.), and *Eiba v. Canada (Attorney General)*, [2004] 3 F.C.R. 416 (F.C.). The jurisdiction of the Federal Court on an application for judicial review of the actions of federal administrative bodies is limited to that found in subsection 18.1(3) [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. *idem*, s. 14)]. That provision permits the Court to provide a remedy with respect to any "decision, order, act or proceeding." The respondents submit that as the deemed abandonment of the patent application was due to the operation of section 73 of the Act, there is no reviewable decision or action on the facts of this case. The Commissioner's

[19] Dans leur plaidoirie, les avocats de la demanderesse ont prétendu que la question cruciale en l'espèce était le manquement à l'équité procédurale.

[20] Les défendeurs soulignent qu'ils n'ont aucun intérêt en ce qui a trait à la question du rétablissement de la présente demande de brevet. Selon eux, la question cruciale consiste à savoir si la Cour a compétence pour réviser un résultat non discrétionnaire entraîné par l'application de la loi.

L'ANALYSE

La norme de contrôle

[21] La question de savoir quelle norme de contrôle il convient d'appliquer quant à la question de la compétence ne se pose pas. La Cour doit décider elle-même si elle a compétence pour examiner les mesures prises par la commissaire. C'est la norme de la décision correcte qui s'applique aux questions d'équité procédurale : *S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail)*, [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100.

La compétence

[22] Les défendeurs soutiennent le point de vue avancé antérieurement par les ministres dans la décision *Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1999] A.C.F. n° 942 (1^{re} inst.) (QL), infirmée pour d'autres motifs [2000] A.C.F. n° 1801 (C.A.) (QL); *F. Hoffmann-La Roche AG c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2004] 2 R.C.F. 405 (C.F.), confirmée par 2005 CAF 399 et *Eiba c. Canada (Procureur général)*, [2004] 3 R.C.F. 416 (C.F.). La compétence de la Cour fédérale quant à une demande de contrôle judiciaire des actes des offices fédéraux est limitée à ce qui est mentionné au paragraphe 18.1(3) [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., *idem*, art. 14)]. Cette disposition permet à la Cour d'accorder une réparation quant à toute « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte » de l'office fédéral. Les défendeurs prétendent que, comme l'abandon présumé de la demande de brevet était dû à l'application de l'article 73 de la Loi, il n'y a, d'après les faits de l'espèce, aucune décision ou aucun acte susceptible de

correspondence notifying the applicant of that fact is purely an administrative act, not subject to review.

[23] The applicant acknowledges that, in this instance, there was no formal decision of the Commissioner to refuse the patent application for registration. However, the applicant submits, the Court has the jurisdiction to review the actions of federal bodies if the exercise of administrative action stems from statutory authority and affects the rights and interests of others: *Nunavut Tunngavik Inc. v. Canada (Attorney General)* (2004), 245 F.T.R. 42 (F.C.), at paragraphs 8-9. The Commissioner's letter of August 15, 2006, refusing to reinstate the application should be considered as falling within that category, in the applicant's submission.

[24] In *Nunavut Tunngavik*, at paragraph 8, Justice James O'Reilly found that the Court's role in judicial review "extends beyond formal decisions. It includes review of "a diverse range of administrative action that does not amount to a 'decision or order', such as subordinate legislation, reports or recommendations made pursuant to statutory powers, policy statements, guidelines and operating manuals, or any of the myriad forms that administrative action may take in the delivery by a statutory agency of a public programme." However, in that case the agency in question, the Privy Council Office, had no authority to act as the applicants sought to have it do. Justice O'Reilly found that the refusal to take the action requested was not reviewable as it did not flow from any statutory power.

[25] In *Pfizer*, above, the applicant had been sent an erroneous notice of reinstatement with respect to a patent application deemed to have been abandoned for non-payment of fees. This was subsequently corrected in further correspondence. Justice Cullen concluded that as the correspondence was issued by a federal body pursuant to a statutory power and clearly affected the rights and interests of the applicant, the letters constituted an "act or proceeding" subject to review. His

révision. La correspondance de la commissaire avisant la demanderesse de ce fait n'est qu'un pur acte administratif non susceptible de révision.

[23] La demanderesse reconnaît que, en l'espèce, la commissaire n'a pas officiellement refusé l'enregistrement de la demande de brevet. Toutefois, selon la demanderesse, la Cour a compétence pour examiner les actes des offices fédéraux si l'exercice d'une action administrative découle d'un pouvoir conféré par la loi susceptible de modifier les droits et intérêts d'autrui : *Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 85, aux paragraphes 8 et 9. Selon la demanderesse, la lettre de la commissaire du 15 août 2006 par laquelle celle-ci a refusé de rétablir la demande devrait être considérée comme appartenant à cette catégorie.

[24] Dans *Nunavut Tunngavik*, au paragraphe 8, le juge James O'Reilly a conclu que le rôle de la Cour dans le cadre d'un contrôle judiciaire « va au-delà des décisions au sens strict ». Il comprend l'examen d'« une grande diversité d'actions administratives qui ne sont pas pour autant des "décisions ou ordonnances", par exemple les règlements, rapports ou recommandations relevant de pouvoirs légaux, les énoncés de politique, lignes directrices et guides, ou l'une quelconque des formes multiples que peut prendre l'action administrative dans la prestation d'un programme public par un organisme public ». Toutefois, l'office en question dans cette affaire, le Bureau du Conseil privé, n'avait pas le pouvoir d'agir comme les demandeurs demandaient qu'il agisse. Le juge O'Reilly a conclu que le refus de poser l'acte demandé n'était pas susceptible de contrôle car elle ne découlait d'aucun pouvoir conféré par la loi.

[25] Dans *Pfizer*, susmentionnée, la demanderesse avait reçu un avis erroné de rétablissement concernant une demande de brevet considérée comme abandonnée pour non paiement des taxes. Cette erreur fut par la suite corrigée dans la correspondance qui a suivi. Le juge Cullen a conclu que, comme la correspondance avait été émise par un office fédéral en vertu d'un pouvoir conféré par la loi et qu'elle touchait manifestement les droits et les intérêts de la demanderesse, elle constituait

determination that the application had been validly reinstated through the initial correspondence was overturned on appeal. The Court of Appeal did not question whether the Commissioner's actions were reviewable but held that as the statutory requirements for reinstatement under section 73 had not been met, the erroneous notice was of no force or effect.

[26] By analogy to *Pfizer*, the Commissioner's errors in this case including the acceptance of the 2005 maintenance fee and failure to issue a notice of abandonment can't be relied upon to revive an application which the statute has deemed abandoned.

[27] *Pfizer* was followed in *F. Hoffmann-La Roche* and *Eiba*, above, also cases dealing with the failure to pay fees. In each instance, the Court determined that as a threshold question, it had jurisdiction under section 18.1 of the *Federal Courts Act* to judicially review administrative actions taken by the Commissioner of Patents. However, this does not mean that the Court has the jurisdiction to grant a remedy under subsection 18.1(3) of the *Federal Courts Act*, where the abandonment, or as was the situation in *F. Hoffmann-La Roche*, the expiry of a reissued patent, results not from any discretionary decision of the Commissioner but by operation of the statute.

[28] The Commissioner has only the powers explicitly granted in the Act. A statutory body, such as the Commissioner of Patents, has no inherent jurisdiction to relieve against inadvertent errors or omissions such as occurred in this instance. This was made clear by the Court of Appeal in the analogous context of administrative actions taken by the Registrar of Trademarks in *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 F.C. 71 (C.A.).

[29] In circumstances where a statutory regime has been expressly laid out by Parliament, without

une « procédure ou un acte » susceptible de révision. Sa décision selon laquelle la demande avait été valablement rétablie par la correspondance initiale a été renversée en appel. La Cour d'appel n'a pas contesté la question de savoir si les actes du commissaire étaient susceptibles de révision mais a conclu que, comme les exigences prévues à l'article 73 quant au rétablissement n'avaient pas été satisfaites, l'avis erroné était invalide.

[26] Par analogie avec *Pfizer*, les erreurs commises par la commissaire en l'espèce, notamment l'acceptation des taxes périodiques pour 2005 et le défaut d'expédier un avis d'abandon, ne peuvent pas être invoquées pour rétablir une demande considérée par la loi comme abandonnée.

[27] La décision *Pfizer* a été suivie dans les décisions *F. Hoffmann-La Roche* et *Eiba*, susmentionnées. Ces décisions traitent également du défaut de payer les taxes. Dans chaque cas, la Cour a décidé que, comme question préliminaire, elle avait compétence en vertu de l'article 18.1 de la *Loi sur les Cours fédérales* pour contrôler les actions administratives du commissaire aux brevets. Toutefois, cela ne signifie pas que la Cour a le pouvoir d'accorder réparation en vertu du paragraphe 18.1(3) de la *Loi sur les Cours fédérales*, lorsque l'abandon, ou comme ce fut le cas dans *F. Hoffmann-La Roche*, l'expiration d'un brevet redélivré, ne découle pas d'une décision discrétionnaire du commissaire mais plutôt d'une application de la loi.

[28] Le commissaire ne détient que les pouvoirs qui lui sont expressément accordés dans la Loi. Un organisme créé par la loi, comme celui auquel appartient le commissaire aux brevets, ne possède aucune compétence inhérente de remédier aux erreurs commises par inadvertance ou par omission du genre de celle qui a été commise en l'espèce. C'est ce qu'a affirmé de façon non équivoque la Cour d'appel dans *Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited*, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.), dans le contexte analogue des actions administratives accomplies par le registraire des marques de commerce.

[29] Dans le cas où un régime législatif a expressément été établi par le législateur, sans qu'aucun

discretionary powers granted to the body overseeing the operation of the statute, the effects of that regime cannot be waived either by the administrative body or this Court. Even where steps have been taken by the Commissioner to ease harsh consequences, they are of no effect where they are not explicitly authorized by the Act: *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2003] 4 F.C. 67 (C.A.), leave to appeal to the S.C.C. refused December 11, 2003, [2003] 3 S.C.R. vi.

[30] The applicant submitted that paragraph 73(1)(a) of the Act requires the Commissioner of Patents to decide whether an applicant's response to a requisition has been in good faith. It was further argued that that decision is reviewable, and the clear attempts of the applicant to respond to the requisition letter would meet the requirements of that section. The respondents countered that there is no question of assessing good faith where there was no response. They asserted that each requisition must be given a separate response and that DBC Marine failed to respond to the second requisition contained in the office action of August 10, 2004.

[31] As I have noted above, I find the applicant's argument in this matter unpersuasive. The applicant failed to respond to both requisitions, despite the clear indication on the letter received by their agent that such lapse would result in abandonment. Replying in good faith to one requisition in an office action containing two is not the equivalent of replying in good faith to both. The statute allows for no "good faith" exception to the requirements of paragraph 73(1)(a) where there has been a failure to respond to a requisition.

[32] The applicant further argued that the question of whether a reply has been in good faith is an inherently subjective one, which the patent applicants cannot answer for themselves. It is thus necessary, it is contended, that the examiner issue a final action under section 30 [as am. by SOR/2007-90, s. 7, of the Rules]

pouvoir discrétionnaire ne soit accordé à l'organisme chargé de l'application de la loi, les effets de ce régime ne peuvent pas être supprimés par l'organisme administratif ou par la Cour. Même lorsque des mesures ont été prises par le commissaire afin d'atténuer de dures conséquences, celles-ci n'ont aucun effet lorsqu'elles ne sont pas expressément autorisées par la Loi: *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2003] 4 C.F. 67 (C.A.), autorisation d'interjeter appel devant la C.S.C. rejetée le 11 décembre 2003, [2003] 3 R.C.S. vi.

[30] La demanderesse a prétendu que l'alinéa 73(1)a) de la Loi exige que le commissaire aux brevets décide si la réponse d'un demandeur de brevet à une demande de l'examineur a été formulée de bonne foi. Elle a de plus prétendu que la décision est susceptible de révision et que les tentatives évidentes de sa part de répondre à la lettre de demande de l'examineur satisfont les exigences de cette disposition. Les défendeurs ont rétorqué qu'il n'est pas question d'évaluer la bonne foi lorsque aucune réponse n'a été formulée. Ils ont prétendu que chaque demande doit recevoir une réponse distincte et que DBC Marine n'a pas répondu à la deuxième demande figurant dans l'acte de l'office du 10 août 2004.

[31] Comme je l'ai déjà souligné, j'estime que l'argument soulevé par la demanderesse en l'espèce n'est pas convaincant. La demanderesse n'a pas répondu aux deux demandes de l'examineur, et ce, malgré l'indication claire figurant sur la lettre reçue par son agent qu'une telle omission entraînerait un abandon. Répondre de bonne foi à une demande dans le cadre d'un acte de l'office comprenant deux demandes n'équivaut pas à répondre de bonne foi aux deux demandes. La loi ne prévoit aucune exception de « bonne foi » aux exigences prévues à l'alinéa 73(1)a) lorsqu'il y a eu omission de répondre à une demande.

[32] La demanderesse a de plus prétendu que la question de savoir si une réponse a été formulée de bonne foi est en soi une question subjective à laquelle le demandeur de brevet ne peut pas répondre. On a donc prétendu qu'il est nécessaire que l'examineur rende une décision finale en vertu de l'article 30 [mod. par

where the applicant has failed to adequately respond to a substantive requisition, and the 12-month period in which the application could be reinstated would begin.

[33] The abandonment and reinstatement provisions of the Act do not allow for the exercise of discretion by the Commissioner but impose obligations upon the applicant that must be met. There is no decision on the Commissioner's part in this process which affects the rights of the applicant: *F. Hoffmann-La Roche AG* [F.C.A.]. This lack of discretion includes the inability to set a new point to begin the period in which reinstatement can occur.

[34] Thus, where an applicant fails to respond to a requisition and the application is not reinstated within the year provided to rectify the situation, the patent application is abandoned as a matter of law. There is no discretionary decision which is reviewable by the Court.

[35] In written submissions, the applicant raised an interpretive argument that the use of the phrase "*toute demande*" as equivalent to "requisition" in paragraph 73(1)(a) is not mirrored in section 29 [of the Rules], where the verb "*exiger*" is used. Applying the statutory interpretive principle of the equal authority of the French and English language texts, this must indicate that the term "requisition" in paragraph 73(1)(a) has a different meaning than in section 29. The applicant then submits that the noun "requisition" must be interpreted as the document on which the requests are drawn up; that is, the form itself rather than the individual requests. This argument was not raised in oral submissions, nor did the respondent articulate any position on it.

[36] It seems to me that this form of application of the bilingual rule of statutory interpretation fails to

DORS/2007-90, art. 7, des Règles] lorsque le demandeur de brevet n'a pas répondu adéquatement à une demande importante et que le délai de 12 mois au cours de laquelle la demande de brevet peut être rétablie a commencé à courir.

[33] Les dispositions de la Loi quant à l'abandon et quant au rétablissement ne prévoient l'exercice d'aucun pouvoir discrétionnaire de la part du commissaire mais imposent au demandeur des obligations qui doivent être satisfaites. En l'espèce, il n'y a aucune décision de la part de la commissaire qui touche aux droits de la demanderesse : *F. Hoffmann-La Roche AG* [C.A.F.]. Cette absence de pouvoir discrétionnaire comprend l'incapacité de fixer un nouveau point de départ quant au délai de rétablissement.

[34] Par conséquent, lorsqu'un demandeur de brevet ne répond pas à une demande de l'examineur et que la demande de brevet n'est pas rétablie dans le délai d'un an accordé pour corriger la situation, la demande de brevet est abandonnée par application de la loi. Il n'existe aucune décision discrétionnaire susceptible de révision par la Cour.

[35] Dans ses observations écrites, la demanderesse a soulevé un argument d'interprétation selon lequel l'utilisation, à l'alinéa 73(1)a), des mots « toute demande » comme équivalent du mot « *requisition* » ne se retrouve pas à l'article 29 [des Règles] où c'est le verbe « *exiger* » qui est utilisé. Appliquant le principe d'interprétation établi par la loi que les versions française et anglaise d'une loi ont pareille autorité, alors le mot « *requisition* » qui figure à l'alinéa 73(1)a) n'a pas la même signification que le mot « *requisition* » qui figure à l'article 29. La demanderesse prétend ensuite que le mot « *requisition* » doit être interprété comme étant le document sur lequel les demandes sont mentionnées; c'est-à-dire, le formulaire lui-même plutôt que les demandes individuelles. Cet argument n'a pas été soulevé au cours des plaidoiries, et le défendeur n'a adopté aucune position fondée sur celui-ci.

[36] Il me semble que cette forme d'application de la règle bilingue d'interprétation des lois ne reconnaît pas

recognize that languages may not always have parallel structures. In this particular case, there is no noun form of “*exiger*” which would convey the concept of a “requisition.” When the French version of paragraph 73(1)(a) is read in its entirety, however, it is quite clear that the word “*demande*” is given additional force to render its meaning essentially equivalent to “requisition.” I cannot, therefore, accept the applicant’s submissions on this point. The requirement of paragraph 73(1)(a) is to respond to each requisition of the Commissioner; that is, each individual request for information.

Procedural fairness

[37] Paragraph 73(1)(a) of the Act provides that an application shall be deemed abandoned if the applicant does not reply “in good faith to any requisition” [emphasis added] within the prescribed period. The applicant argues that the previous policy of the Patent Office had been to accept a response to an office action or examiner’s report as a sign of a good faith response to the requisitions therein even when not all of them have been answered. The applicant further submits that the alteration of this long-standing custom is unfair not only to themselves but to all patent applicants putting at risk of deemed abandonment thousands of applications filed since 1996.

[38] The evidence is that notwithstanding the 2003 adoption of the “multiple abandonments” concept and notice to the profession in an effort to emphasize that a response was required to each requisition, the Patent Office continued the practice of formal or informal “courtesy” communications that one or more requisitions, notably those pursuant to section 29, had been overlooked. Where the deadline had passed, a timely notice of abandonment would be issued. This practice served to protect the rights of the applicants which could otherwise be lost through mere inadvertence. Had it been applied in this case, there is no doubt that the necessary steps to procure reinstatement of the application would have been taken.

que les langues n’ont pas toujours des structures parallèles. En l’espèce, il n’existe aucune forme nominale du verbe « *exiger* » qui traduirait le concept de « *requisition* ». Toutefois, lorsque la version française de l’alinéa 73(1)a) est lue dans son intégralité, il est évident que l’interprétation de la signification du mot « *demande* » comme équivalant essentiellement à celle du mot « *requisition* » se trouve renforcée. Je ne peux donc pas accepter les observations de la demanderesse sur ce point. L’exigence formulée à l’alinéa 73(1)a) est de répondre à chacune des demandes du commissaire, c’est-à-dire à chacune des demandes individuelles de renseignement.

L’équité procédurale

[37] L’alinéa 73(1)a) de la Loi prévoit qu’une demande doit être considérée comme abandonnée si la demanderesse ne répond pas « de bonne foi à toute demande » [non souligné dans l’original] dans le délai prescrit. La demanderesse prétend que la politique antérieure du Bureau des brevets était de considérer la réponse à un acte de l’office ou à un rapport de l’examineur comme étant le signe d’une réponse de bonne foi aux demandes en question même lorsqu’elles n’ont pas toutes reçu une réponse. La demanderesse prétend de plus que la modification de cette coutume établie est non seulement injuste pour elle, mais également pour tous les demandeurs de brevet qui risquent que leurs demandes, c’est-à-dire des milliers depuis 1996, soient considérées comme abandonnées.

[38] La preuve révèle que, nonobstant l’adoption en 2003 du concept d’« abandons multiples » et d’avis à la profession afin de souligner qu’une réponse est exigée pour chacune des demandes, le Bureau des brevets a continué la pratique officielle ou officieuse d’envoi d’avis de « courtoisie » mentionnant qu’on a oublié de répondre à une ou plusieurs demandes, notamment celles formulées en vertu de l’article 29. Lorsque le délai était écoulé, un avis d’abandon était expédié en temps opportun. Cette pratique servait à protéger les droits des demandeurs qui, autrement, auraient été perdus par simple mégarde. Si cette pratique avait été appliquée en l’espèce, il ne fait aucun doute que les mesures nécessaires pour obtenir le rétablissement de la demande

There is no dispute that the Patent Office failed to provide a timely notice of abandonment in this case. But in so doing, did it deny the applicant procedural fairness?

[39] While it was not characterized as such by the applicant, the submission that it was denied procedural fairness by the Patent Office is tantamount to an argument based on the principle of legitimate expectations. In essence, the applicant's position is that it was induced to its detriment to rely upon the pre-2003 practice of the Office to accept partial responses to multiple requisitions and upon the continuing practice of the Office to provide notice of default so as to allow timely reinstatement of applications deemed abandoned.

[40] As I found in *Eiba*, above, in an analogous context where one request for reinstatement with the required fee had been received by the Patent Office but not another, the legitimate expectations doctrine applies 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 being taken: *Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg (City)*, [1990] 3 S.C.R. 1170. I was not persuaded then, nor am I now, that it applies where an administrative body has, in its past practice, 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.

[41] I concluded in *Eiba* that 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. In my view, the same reasoning applies here even where the Commissioner's office has

auraient été prises. Il n'est pas contesté que, en l'espèce, le Bureau des brevets n'a expédié aucun avis d'abandon. Mais ce faisant, a-t-il manqué au principe de l'équité procédurale envers la demanderesse?

[39] Bien que cela ne fut pas qualifier de la sorte par la demanderesse, la prétention que le Bureau des brevets a manqué au principe de l'équité procédurale envers elle équivaut à un argument fondé sur le principe des attentes légitimes. Essentiellement, la position de la demanderesse est qu'elle a été amenée à son détriment à se fier à la pratique en vigueur au Bureau avant 2003, pratique qui consistait à accepter les réponses partielles aux demandes multiples, et à la pratique continue du Bureau d'expédier des avis de défaut afin de permettre le rétablissement en temps opportun des demandes considérées comme abandonnées.

[40] Comme je l'ai déjà conclu dans la décision *Eiba*, précitée, dans laquelle le contexte était analogue, c'est-à-dire qu'une demande de rétablissement avec la taxe exigée avait été reçue par le Bureau des brevets mais qu'une autre demande n'avait pas été reçue, la doctrine des attentes légitimes s'applique aux 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 un décideur administratif, avant qu'une décision particulière ne soit prise : *Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville)*, [1990] 3 R.C.S. 1170. Je n'étais pas convaincu alors, et je ne le suis toujours pas, que cela s'applique dans le cas où un organisme administratif a, par le passé, prétendument 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.

[41] J'ai conclu dans *Eiba* que 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. Selon moi, le même raisonnement s'applique en l'espèce même lorsque le bureau du

followed a general practice of delivering timely notice when an initial deadline was missed.

[42] Finally, the applicant alleges that the Commissioner breached her duty of procedural fairness in dealing with this patent application, both in failing to follow its own guidelines and in failing to provide a reasonable notice period for the applicant to resolve the problem. It submits that the specific guideline of section 19.07.03 of the *Manual of Patent Office Practice*, which provides that the applicant will be notified where information requisitioned under section 29 [of the Rules] is not supplied, should take precedence over the more general provisions of section 20.07, which notes that a notice of abandonment is not always sent and is a courtesy. The Commissioner has accepted the duty to provide notice. It is, therefore, also under a duty to provide this notice in a timely manner which allows the applicant to take remedial action.

[43] It is a general rule that, while guidelines may be legally and properly set out by a minister, and by extension the Commissioner, those guidelines cannot confine his or her discretion: *Maple Lodge Farms Ltd. v. Government of Canada*, [1982] 2 S.C.R. 2. As I have already decided that the Commissioner had no discretion in the automatic application of the Act, any failure on her part to follow the guidelines of the Manual cannot relieve the applicant of its legislated obligations, nor can it allow the applicant to avoid the legal consequences of failing to satisfy those obligations.

[44] In the circumstances, the respondents do not seek their costs in this matter and none will be awarded.

JUDGMENT

IT IS THE JUDGMENT OF THIS COURT that the application is dismissed. The parties shall bear their own costs.

commissaire a suivi la pratique générale du commissaire selon laquelle il délivre un avis lorsqu'une première échéance n'est pas respectée.

[42] Enfin, la demanderesse prétend que, en traitant la présente demande de brevet, la commissaire a manqué à son devoir d'agir équitablement car elle a omis de suivre ses propres lignes directrices et a omis de donner un préavis raisonnable à la demanderesse afin de lui permettre de régler le problème. Elle prétend que la ligne directrice spécifique de l'article 19.07.03 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, qui prévoit que le demandeur sera avisé lorsque les renseignements demandés en vertu de l'article 29 [des Règles] ne sont pas fournis, doit avoir préséance sur les dispositions plus générales de l'article 20.07, qui soulignent qu'un avis d'abandon n'est pas toujours expédié et qu'il constitue une forme de courtoisie. La commissaire a accepté la tâche d'expédier un avis. Elle est donc également tenue d'expédier cet avis en temps opportun afin de permettre au demandeur de corriger la situation.

[43] Il est bien établi que, malgré que les lignes directrices puissent être légalement et correctement formulées par un ministre, et par voie de conséquence par le commissaire, ces lignes directrices ne peuvent pas restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire : *Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2. Comme j'ai déjà décidé que la commissaire n'avait aucun pouvoir discrétionnaire quant à l'application automatique de la Loi, toute omission de sa part de suivre les lignes directrices du Recueil ne dégage pas la demanderesse de ses obligations prévues par la loi et ne permet pas à la demanderesse d'éviter les conséquences juridiques découlant de l'omission d'honorer ces obligations.

[44] Dans les circonstances, les défendeurs ne demandent pas que les dépens leur soient accordés dans la présente affaire et aucuns dépens ne seront accordés.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Les parties assumeront leurs propres dépens.

SCHEDULE A

ANNEXE A

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.

f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l'avis d'acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

(2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed.

(2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.

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

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur :

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

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

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

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

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

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

(4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination.

(4) La demande abandonnée au titre de l'alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.

(5) An application that is reinstated retains its original filing date.

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

Patent Rules, SOR/96-423 [s. 98 (as am. by SOR/2007-90, s. 23)]

29. (1) Where an examiner examining an application in accordance with section 35 of the Act or the Act as it read immediately before October 1, 1989 has reasonable grounds to believe that an application for a patent describing the same invention has been filed, in or for any country, on behalf of the applicant or on behalf of any other person claiming under an inventor named in the application being examined, the examiner may requisition from the applicant any of the following information and a copy of any related document:

- (a) an identification of any prior art cited in respect of the applications;
- (b) the application numbers, filing dates and, if granted, the patent numbers;
- (c) particulars of conflict, opposition, re-examination or similar proceedings; and
- (d) where a document is not in either English or French, a translation of the document, or a part of the document, into English or French.

(2) Where an examiner examining an application in accordance with section 35 of the Act or the Act as it read immediately before October 1, 1989 has reasonable grounds to believe that an invention disclosed in the application was, before the filing date of the application, published or the subject of a patent, the examiner may requisition the applicant to identify the first publication of or patent for that invention.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to any information or document that is not available or known to the applicant, provided that the applicant states the reasons why the information or document is not available or known.

...

98. (1) For an application deemed to be abandoned under section 73 of the Act to be reinstated, the applicant shall, in respect of each failure to take an action referred to in subsection 73(1) of the Act or section 97, make a request for reinstatement to the Commissioner, take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment and pay the fee set out in item 7 of Schedule II, before the expiry of the 12-month period after the date on which the application is deemed to be abandoned as a result of that failure.

Règles sur les brevets, DORS/96-423 [art. 98 (mod. par DORS/2007-90, art. 23)]

29. (1) Lorsque l'examineur chargé de l'examen d'une demande conformément à l'article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1^{er} octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet visant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou d'une autre personne se réclamant d'un inventeur désigné dans la demande examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants et des copies des documents connexes :

- a) toute antériorité citée à l'égard de ces demandes;
- b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s'ils ont été octroyés;
- c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures analogues;
- d) si le document n'est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document.

(2) Lorsque l'examineur chargé de l'examen d'une demande conformément à l'article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1^{er} octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire qu'une invention mentionnée dans la demande faisait l'objet, avant la date du dépôt de la demande, d'une publication ou était brevetée, il peut exiger que le demandeur précise la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux renseignements et documents qui ne sont pas à la disposition du demandeur ou qui ne sont pas connus de lui, dans la mesure où il donne les motifs pour lesquels ils ne le sont pas.

[...]

98. (1) 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 visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l'article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'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 l'abandon.

(2) For the purposes of subsection (1), if an application is deemed to be abandoned for failure to pay a fee referred to in subsection 3(3), (4) or (7), for the applicant to take the action that should have been taken in order to avoid the abandonment, the applicant shall, before the expiry of the time prescribed by subsection (1), either

(a) pay the applicable standard fee, or

(b) file a small entity declaration in respect of the application in accordance with section 3.01 and pay the applicable small entity fee.

(2) Pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (4) ou (7), le demandeur, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) :

a) soit paie la taxe générale applicable;

b) soit dépose, à l'égard de sa demande, la déclaration du statut de petite entité conformément à l'article 3.01 et paie la taxe applicable aux petites entités.