

A-78-16
2017 FCA 201

A-78-16
2017 CAF 201

Apotex Inc. (*Appellant*)

Apotex Inc. (*appelante*)

v.

c.

Pfizer Inc., Pharmacia Aktiebolag and Pfizer Canada Inc. (*Respondents*)

Pfizer Inc., Pharmacia Aktiebolag et Pfizer Canada Inc. (*intimées*)

INDEXED AS: APOTEX INC. v. PFIZER INC.

RÉPERTORIÉ : APOTEX INC. c. PFIZER INC.

Federal Court of Appeal, Gauthier, Stratas and Boivin J.J.A.—Toronto, February 22; Ottawa, October 2, 2017.

Cour d'appel fédérale, juges Gauthier, Stratas et Boivin, J.C.A.—Toronto, 22 février; Ottawa, 2 octobre 2017.

Patents — Infringement — Appeal from Federal Court decision dismissing appellant's motion for partial summary judgment — Appellant contending that respondents' failure to pay proper application fee for issuance of Canadian Patent No. 1339132 ('132 patent) invalidating '132 patent but Federal Court disagreeing — When application that resulted in issuance of '132 patent filed, patent applicant not claiming small entity status — Applicable fee payable as large entity for \$300 submitted — All fees paid on basis applicant large entity — However, final fee payable was \$700 for applications filed by large entities before October 1, 1989 — In present case, additional \$50 paid to Patent Office on incorrect assumption that payment corrected previous payment error — Thereafter, '132 patent issued — Payment errors never corrected within deadline after Patent Act, s. 78.6(1) coming into force — Ultimately, proper application fee never paid; Federal Court so finding — Motion for summary judgment arising in related proceeding appellant instituting to claim damages resulting from delay in obtaining notice of compliance for product allegedly infringing '132 patent — Whether Federal Court erring when it found that failure to pay proper application fee not invalidating '132 patent; whether appellant could rely on 1989 Act, s. 73(1) as fact or default thereunder that rendered '132 patent void pursuant to 1989 Act, s. 59 — Federal Court adopting incorrect approach in interpreting 1989 Act, s. 73 but error not meaning judgment wrong in law — 1989 Act, s. 73(1) not expressly dealing with impact on patent issued — Object of 1989 Act, s. 73(1) to provide tool for Commissioner of Patents to collect fees — Appellant arguing that 1989 Act, s. 59 rendering '132 patent void — Appellant's simple, literal approach to s. 59 in particular would lead to absurd results, disregarded scheme, object of Act — Defects in pre-patent issuance process not coming within ambit of provisions dealing expressly with voidance of patent, like 1989 Act, s. 53, cannot be relied upon by alleged infringer to render patent void — Since 1869, Parliament using precise wording when intending

Brevets — Contrefaçon — Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête en jugement sommaire partiel de l'appelante — L'appelante a soutenu que le défaut des intimées de s'acquitter des bonnes taxes réglementaires applicables à la délivrance du brevet canadien n° 1339132 (le brevet '132) a eu pour effet d'invalider ce dernier, mais la Cour fédérale n'a pas souscrit à cet avis — Lorsque la demande qui a finalement abouti à la délivrance du brevet '132 a été déposée, la demanderesse n'a pas déclaré être une petite entité — Le paiement des taxes de 300 \$ qui s'appliquaient aux grandes entités a été remis — Toutes les taxes ont été acquittées sur le fondement que la demanderesse était une grande entité — Or, le montant de la taxe finale à payer à l'égard des demandes déposées par les grandes entités avant le 1^{er} octobre 1989 était de 700 \$ — Dans la présente affaire, un paiement complémentaire de 50 \$ a été fait au Bureau des brevets sur le fondement de la conviction erronée que ce paiement remédiait à l'erreur de paiement antérieure — Le brevet '132 a ensuite été délivré — Les erreurs de paiement n'ont jamais été corrigées avant la date limite après l'entrée en vigueur de l'art. 78.6(1) de la Loi sur les brevets — Par conséquent, la taxe correcte applicable à la demande n'a jamais été acquittée, comme l'a conclu la Cour fédérale — La requête en jugement sommaire partiel a été présentée dans le contexte d'une instance introduite par l'appelante pour demander que des dommages-intérêts lui soient versés, car la délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'un produit qui, affirmait-on, contrefaisait le brevet '132, avait tardé — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a conclu à tort que le défaut d'acquitter correctement la taxe applicable à la demande n'invalidait pas le brevet '132, et si l'appelante pouvait invoquer la situation prévue à l'art. 73(1) de la Loi de 1989 comme fait ou manquement qui a rendu le brevet nul en vertu de l'art. 59 de la même loi — La Cour fédérale a interprété erronément l'art. 73 de la Loi de 1989, mais cette erreur ne signifiait pas que son jugement était erroné en droit — L'art. 73(1) de la Loi de 1989 n'aborde pas de manière

to deal with matters that could void patent — Defences to actions for infringement not based on administrative law principles but on patent law — This is law to which s. 59 referring to — Fact alleged infringer can raise certain defences not changing nature of proceeding — Federal Court properly concluding that appellant could not rely on 1989 Act, s. 73 to void '132 patent — Act in question not act or default that came within ambit of 1989 Act, s. 59 — Appeal dismissed.

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing the appellant's motion for partial summary judgment. The appellant contended that the respondents' failure to pay the proper application fee for the issuance of Canadian Patent No. 1339132 (the '132 patent) invalidated the '132 patent. The Federal Court disagreed. The main issue was the interpretation of various provisions of the *Patent Act* as it existed on September 30, 1989 (the 1989 Act), which applied given the time of the application for the patent and its issuance.

On September 12, 1989, the application that ultimately resulted in the issuance of the '132 patent was filed. At the time, the applicant did not claim small entity status. The then applicable fee payable as a large entity in the amount of \$300 was submitted. Except for the final fee to be paid once the notice of allowance was issued, all the prescribed fees relating to the '132 patent were paid on the basis that the applicant was a large entity as per the relevant *Patent Rules*. After receiving the notice of allowance in November 1996, a fee of \$300 was paid, which was an error. The final fee payable was \$700 for applications filed by large entities prior to October 1, 1989. Then, in 1997, an additional \$50 was paid to the Patent Office on the erroneous belief that this payment corrected the previous payment error. The Patent Office accepted the \$350 fee as full payment and the '132 patent was issued on July 29, 1997. After subsection 78.6(1) of the *Patent Act* came into force on February 1, 2006, patentees had 12 months to correct

expresse son effet sur un brevet délivré — Cette disposition se voulait un outil de perception des taxes pour le commissaire aux brevets — L'appelante a fait valoir que l'art. 59 de la Loi de 1989 entraînait la nullité du brevet '132 — L'approche simple et littérale à l'interprétation de l'art. 59 préconisée par l'appelante mènerait à un résultat absurde et faisait abstraction de l'esprit et de l'objet de la loi — Les défauts survenus dans le processus préalable à la délivrance d'un brevet qui ne tombent pas sous le coup des dispositions qui visent expressément l'annulation d'un brevet, comme l'art. 53 de la Loi de 1989, ne peuvent être invoqués par un contrefacteur présumé pour faire déclarer nul un brevet — Depuis 1869, le législateur emploie des termes précis lorsqu'il veut traiter de situations susceptibles d'entraîner la nullité d'un brevet — Les moyens de défense opposables aux actions en contrefaçon ne sont pas fondés sur les principes de droit administratif; ils sont fondés sur le droit des brevets — C'est le droit auquel renvoie l'art. 59 — Que le contrefacteur présumé puisse invoquer certains moyens de défense ne change pas la nature de l'instance — La Cour fédérale a conclu à bon droit que l'appelante ne pouvait pas invoquer l'art. 73 de la Loi de 1989 pour faire annuler le brevet '132 — La situation qui y est prévue ne constituait pas un fait ou manquement qui tombe sous le coup de l'art. 59 de la Loi de 1989 — Appel rejeté.

Il s'agissait de l'appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête en jugement sommaire partiel de l'appelante. L'appelante a soutenu que le défaut des intimées d'acquitter les bonnes taxes réglementaires applicables à la délivrance du brevet canadien n° 1339132 (le brevet '132) a eu pour effet d'invalider ce dernier. La Cour fédérale n'a pas souscrit à cet avis. La principale question concernait l'interprétation de diverses dispositions de la *Loi sur les brevets* telle qu'elle existait le 30 septembre 1989 (la Loi de 1989), et qui s'appliquait vu le moment où la demande a été présentée et celui où le brevet a été délivré.

Le 12 septembre 1989, la demande qui a finalement abouti à la délivrance du brevet '132 a été déposée. La demanderesse n'a pas alors déclaré être une petite entité. Le paiement des taxes de 300 \$ qui s'appliquaient alors aux grandes entités a été remis. Toutes les taxes réglementaires relatives au brevet '132, à l'exception de la taxe finale à payer après la délivrance de l'avis d'acceptation, ont été acquittées sur le fondement que la demanderesse était une grande entité au sens des *Règles sur les brevets* applicables. Une taxe de 300 \$ a été acquittée après réception de l'avis d'acceptation au mois de novembre 1996. C'était une erreur. Le montant de la taxe finale à payer à l'égard des demandes déposées par les grandes entités avant le 1^{er} octobre 1989 était de 700 \$. Ensuite, en 1997, un paiement complémentaire de 50 \$ a été fait au Bureau des brevets sur le fondement de la conviction erronée que ce paiement remédiait à l'erreur de paiement antérieure. Le Bureau des brevets a accepté la taxe de 350 \$ comme paiement intégral

past payment errors but these errors were not corrected by the deadline. The Patent Office acknowledged receipt of payment from the patent agent as a large entity and the record was amended to indicate this status. In the end result, the proper application fee payable back in 1997 was never paid and the Federal Court so found.

The motion for partial summary judgment before the Federal Court arose in the context of a proceeding under section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* instituted by the appellant to claim damages resulting from the delay in obtaining its notice of compliance for a product which allegedly infringed the '132 patent. In response to the said section 8 proceedings, the respondents alleged, among other things, that the appellant had been infringing the '132 patent.

The appellant contended, *inter alia*, that since the proper application fee had not been paid in full, as a matter of law under subsection 73(1) of the 1989 Act, the application was forfeited as of May 19, 1997.

The issues were whether or not the Federal Court erred when it found that the failure to pay the proper application fee did not invalidate the '132 patent and whether the appellant could rely on subsection 73(1) in the 1989 Act as a fact or default thereunder that rendered the patent void pursuant to section 59 in the 1989 Act.

Held, the appeal should be dismissed.

The Federal Court adopted an incorrect approach in its interpretation of section 73 of the 1989 Act. It referred to a later version of section 73 of the *Patent Act* and to the *Patent Rules*. However, this error did not mean that its judgment was wrong in law.

Subsection 73(1) of the 1989 Act does not expressly deal with its impact on a patent issued, especially when it results from inadvertent mutual mistakes. The object of subsection 73(1) of the 1989 Act was to provide a tool for the Commissioner of Patents to collect fees. The appellant argued in particular that in this case there was a fact or default as stated in section 59 of the 1989 Act that rendered the '132 patent void. The appellant's simple and literal approach to section 59 in particular would lead to absurd results and disregarded the scheme and object of the Act. As determined by previous case law, defects in the pre-patent issuance

et le brevet '132 a été délivré le 29 juillet 1997. Après l'entrée en vigueur du paragraphe 78.6(1) de la *Loi sur les brevets* le 1^{er} février 2006, les brevetés disposaient de 12 mois pour corriger les erreurs de paiement antérieures. Or, ces erreurs n'ont pas été corrigées avant la date limite. Le Bureau des brevets a accusé réception du paiement fait par l'agent des brevets au titre d'une grande entité et les dossiers ont été modifiés en conséquence. Par conséquent, la taxe correcte applicable à la demande en 1997 n'a jamais été acquittée, comme l'a conclu la Cour fédérale.

La requête en jugement sommaire partiel a été présentée à la Cour fédérale dans le contexte d'une instance introduite par l'appelante en application de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, pour demander que des dommages-intérêts lui soient versés, car la délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'un produit qui, affirmait-on, contrefaisait le brevet '132, avait tardé. En réponse à cette instance fondée sur l'article 8, les intimées ont fait valoir notamment que l'appelante contrefaisait le brevet '132.

L'appelante a soutenu notamment que, étant donné que la taxe applicable à la demande n'avait pas été payée intégralement, la demande était frappée de déchéance à compter du 19 mai 1997, par application du paragraphe 73(1) de la Loi de 1989.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale a conclu à tort que le défaut d'acquitter correctement la taxe applicable à la demande n'invalide pas le brevet '132, et si l'appelante pouvait invoquer la situation prévue au paragraphe 73(1) de la Loi de 1989 comme fait ou manquement qui a rendu le brevet nul en vertu de l'article 59 de la même loi.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

La Cour fédérale a interprété erronément l'article 73 de la Loi de 1989. Elle a renvoyé à une version ultérieure de l'article 73 de la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Cette erreur ne signifiait toutefois pas que son jugement était erroné en droit.

Le paragraphe 73(1) de la Loi de 1989 n'aborde pas de manière expresse son effet sur un brevet délivré, particulièrement dans le cas d'erreurs non intentionnelles de part et d'autre. Cette disposition se voulait un outil de perception des taxes pour le commissaire aux brevets. L'appelante a fait valoir plus particulièrement dans cette affaire qu'il y avait un fait ou manquement qui, d'après l'article 59 de la Loi de 1989, entraînait la nullité du brevet '132. L'approche simple et littérale à l'interprétation de l'article 59 préconisée par l'appelante mènerait à un résultat absurde et faisait abstraction de l'esprit et de l'objet de la loi. Ainsi qu'il a été conclu dans les

process that do not come within the ambit of provisions dealing expressly with the voidance of a patent, like section 53 of the 1989 Act, cannot be relied upon by an alleged infringer to render a patent void.

There was no need to determine whether the word “forfeited” (in French “*périmée*”) in subsection 73(1) has the same meaning as the word “abandoned” (in French “*abandonnée*”) used in the various provisions of the 1989 Act. The events referred to in those provisions occur in the pre-patent issuance period and the legislator provided for an opportunity to reinstate or restore the application after its status (abandoned or forfeited) was changed by the operation of the law. Since 1869, Parliament has used precise wording when it intended to deal with matters that could void a patent. Defences to actions for infringement are not based on administrative law principles but are based on patent law. This is the law to which section 59 refers to. An action for infringement is a statutory right. The fact that the alleged infringer can raise certain defences does not change the nature of the proceeding. It is not a judicial review. It would be absurd in the overall context of the 1989 Act to construe section 59 as enabling an alleged infringer to void a patent say ten years later or even after its expiration, on the basis that the petitioner was a few pennies short. This is all the more so considering that the proposed interpretation of section 73 would have inconsistent and unfair consequences. Courts will apply the law, even if it leads to absurd results, but only if it is impossible to interpret it another way, which was not the case here. The Federal Court properly concluded that the appellant could not rely on section 73 of the 1989 Act to void the patent. It was not an act or default that came within the ambit of section 59 of the 1989 Act.

A final comment was made that, considering the importance of patents nowadays and the importance given to intellectual property law in trade treaties, courts should obviously be careful before adopting an interpretation that would put Canada at odds with its trading partners. The purposive interpretation of the 1989 Act provided did not require the addition or the recognition of the new grounds of invalidity that the appellant’s view respecting sections 27 and 59 of the 1989 Act would entail and that could be in direct conflict with those generally recognized in England, Europe and the United States.

décisions antérieures, les défauts survenus dans le processus préalable à la délivrance d’un brevet qui ne tombent pas sous le coup des dispositions qui visent expressément l’annulation d’un brevet, comme l’article 53 de la Loi de 1989, ne peuvent être invoqués par un contrefacteur présumé pour faire déclarer nul un brevet.

Il n’était pas nécessaire de décider si l’expression « frappée de déchéance » (en anglais « *forfeited* ») employée au paragraphe 73(1) a le même sens que le mot « abandonnée » (en anglais « *abandoned* ») qui figure dans d’autres dispositions de la Loi de 1989. Les faits mentionnés dans ces dispositions se produisent au cours de la période préalable à la délivrance d’un brevet, et le législateur a prévu la possibilité de rétablir la demande après un changement de son état (abandonnée ou frappée de déchéance) par l’effet de la loi. Depuis 1869, le législateur emploie des termes précis lorsqu’il veut traiter de situations susceptibles d’entraîner la nullité d’un brevet. Les moyens de défense opposables aux actions en contrefaçon ne sont toutefois pas fondés sur les principes de droit administratif; ils sont fondés sur le droit des brevets. C’est le droit auquel renvoie l’article 59. L’action en contrefaçon est un droit prévu par la loi. Que le contrefacteur présumé puisse invoquer certains moyens de défense ne change pas la nature de l’instance. Il ne s’agit pas d’un contrôle judiciaire. Il serait absurde, à la lumière du contexte général de la Loi de 1989, de donner à l’article 59 une interprétation qui permettrait à un contrefacteur présumé de faire annuler un brevet, disons, dix ans plus tard ou même après son expiration, au motif que le demandeur avait payé quelques cents en moins, d’autant plus que l’interprétation qu’il est proposé de donner à l’article 73 aurait des conséquences contradictoires et injustes. Les cours appliquent le droit, même si cela mène à des résultats absurdes, mais seulement s’il est impossible de l’interpréter autrement. Ce n’était pas le cas en l’espèce. La Cour fédérale a conclu à bon droit que l’appelante ne pouvait pas invoquer l’article 73 de la Loi de 1989 pour faire annuler le brevet. La situation qui y est prévue ne constituait pas un fait ou manquement qui tombe sous le coup de l’article 59 de la Loi de 1989.

Une dernière remarque a été formulée, à savoir que compte tenu de l’importance des brevets de nos jours et de celle accordée au droit de la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux, les cours devraient évidemment faire preuve de prudence avant d’adopter une interprétation qui opposerait le Canada à ses partenaires commerciaux. L’interprétation téléologique de la Loi de 1989 ne nécessitait pas l’ajout ou la reconnaissance des nouveaux moyens d’invalidité que la thèse de l’appelante sur les articles 27 et 59 de la Loi de 1989 entraînerait et qui seraient incompatibles avec ceux qui sont généralement reconnus en Angleterre, en Europe et aux États-Unis.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

An Act respecting Patents of Invention, S.C. 1869, c. 11, ss. 6, 23, 24, 26, 27, 29.
An Act to amend the Patent Act, S.C. 2005, c. 18, s. 2.
Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, S.C. 2014, c. 39, s. 138.
Intellectual Property Law Improvement Act, S.C. 1993, c. 15, s. 52.
Interpretation Act, R.S.C., 1985, c. I-21, s. 45.
Patent Act, R.S.C. 1906, c. 69, ss. 17, 34, 47.
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 63(2).
Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, s. 12(2), 27, 29, 30, 36(2),(3), 40, 46, 53, 54, 59, 61(1),(2), 73, 78.6.
Patent Act (The), S.C. 1923, c. 23, ss. 19, 43.
Patent Act, 1935 (The), S.C. 1935, c. 32, s. 41.
Patent Act, 1949 (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 87, s. 32.
Patent Rules, C.R.C., c. 1250, Sch. I, Form 1, Sch. II, Form 30.
Patent Rules, SOR/96-423, Sch. I, Form 1, Sch. II.
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, s. 8.

CASES CITED

FOLLOWED:

Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co., [1927] S.C.R. 520, [1927] 3 D.L.R. 922 affg [1927] Ex. C.R. 107, [1927] 1 D.L.R. 1184.

APPLIED:

Corlac Inc. v. Weatherford Canada Ltd., 2011 FCA 228, 422 N.R. 49, leave to appeal to S.C.C. refused, [2012] 2 S.C.R. vii; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193.

DISTINGUISHED:

Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents), 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67, leave to appeal to S.C.C. refused [2003] 3 S.C.R. vi; *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 FCA 228, 422 N.R. 49, leave to appeal to S.C.C. refused, [2012] 2 S.C.R. vii (as to applicable version of statute).

CONSIDERED:

Procter & Gamble Co. v. Beecham Canada Ltd. (1982), 40 N.R. 313, 61 C.P.R. (2d) 1 (F.C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [1982] 1 S.C.R. v; *Miller v. Canada*

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Acte concernant les Brevets d'Invention, S.C. 1869, ch. 11, art. 6, 23, 24, 26, 27, 29.
Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle, L.C. 1993, ch. 15, art. 52.
Loi de 1935 sur les brevets, S.C. 1935, ch. 32, art. 41.
Loi d'Interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 45.
Loi des Brevets, S.C. 1923, ch. 23, art. 19, 43.
Loi des brevets, S.R.C. 1906, ch. 69, art. 17, 34, 47.
Loi modifiant la Loi sur les brevets, L.C. 2005, ch. 18, art. 2.
Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39, art. 138.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 63(2).
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 12(2), 27, 29, 30, 36(2),(3), 40, 46, 53, 54, 59, 61(1),(2), 73, 78.6.
Patent Act, 1949 (R.-U.), 12, 13 & 14 Geo. 6, ch. 87, art. 32.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8.
Règles sur les brevets, C.R.C., ch. 1250, ann. I, formule 1, ann. II, formule 30.
Règles sur les brevets, DORS/96-423, ann. I, formule 1, ann. II.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co., [1927] R.C.S. 520 confirmant [1927] R.C. de l'É. 107, [1927] 1 D.L.R. 1184.

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd., 2011 CAF 228, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2012] 2 R.C.S. vii; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837.

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi; *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 CAF 228, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2012] 2 R.C.S. vii (en ce qui concerne la version applicable de la loi).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd., [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1982] 1 R.C.S. v; *Miller c. Canada*

(Attorney General), 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149, leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. xiv.

REFERRED TO:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (Ex. Ct.); *Flexi-Coil Ltd. v. Bourgault Industries Ltd.* (1999), 237 N.R. 74, 86 C.P.R. (3d) 221 (F.C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2000] 1 S.C.R. xi; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588, leave to appeal to S.C.C. refused, [2007] 1 S.C.R. v; *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325; *ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140; *2747-3174 Québec Inc. v. Québec (Régie des permis d'alcool)*, [1996] 3 S.C.R. 919, (1996), 140 D.L.R. (4th) 577; *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991, 80 C.P.R. (4th) 1, aff'd 2010 FCA 240, 90 C.P.R. (4th) 327, leave to appeal to S.C.C. refused, [2011] 2 S.C.R. v; *Bristol-Myers Co. (Johnson's) Application*, [1975] R.P.C. 127 (H.L.).

AUTHORS CITED

Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6th ed., Markham, Ont.: Lexis Nexis, 2014.

APPEAL from a Federal Court decision (2016 FC 136, [2017] 1 F.C.R. 3) dismissing the appellant's motion for partial summary judgment within a proceeding under the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations* instituted by the appellant to claim damages resulting from the delay in obtaining its notice of compliance for a product that allegedly infringed the respondents' patent. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Harry Radomski and Nando De Luca for appellant.
Orestes Pasparakis, Jordana Sanft and David Yi for respondents.

SOLICITORS OF RECORD

Goodmans LLP, Toronto, for appellant.
Norton Rose Fulbright Canada LLP, Toronto, for respondents.

(Procureur général), 2002 CAF 370, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 1 R.C.S. xiv.

DÉCISIONS CITÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (C. de l'É.); *Flexi-Coil Ltd. c. Bourgault Industries Ltd.*, 1999 CanLII 7650 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2000] 1 R.C.S. xi; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2007] 1 R.C.S. v; *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325; *ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; *2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool)*, [1996] 3 R.C.S. 919; *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 991, conf. par 2010 CAF 240, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2011] 2 R.C.S. v; *Bristol-Myers Co. (Johnson's) Application*, [1975] R.P.C. 127 (H.L.).

DOCTRINE CITÉE

Sullivan, Ruth. *Sullivan on the Construction of Statutes*, 6^e éd., Markham, Ont. : Lexis Nexis, 2014.

APPEL de la décision par laquelle la Cour fédérale (2016 CF 136, [2017] 1 R.C.F. 3) a rejeté la requête en jugement sommaire partiel de l'appelante dans le contexte d'une instance introduite par l'appelante sous le régime du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)* pour demander que des dommages-intérêts lui soient versés, car la délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'un produit qui, affirmait-on, contrefaisait le brevet des intimées, avait tardé. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Harry Radomski et Nando De Luca pour l'appelante.
Orestes Pasparakis, Jordana Sanft et David Yi pour les intimées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Goodmans LLP, Toronto, pour l'appelante.
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Toronto, pour les intimées.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] GAUTHIER J.A.: This is an appeal of the decision of Diner J. of the Federal Court dismissing Apotex Inc.'s (Apotex) motion for partial summary judgment. Apotex contended that the respondents' failure to pay the proper application fee for the issuance of Canadian Patent No. 1339132 (the '132 patent) invalidated the patent. The Federal Court disagreed: 2016 FC 136, [2017] 1 F.C.R. 3 [Federal Court reasons]. Apotex appeals.

[2] The facts relevant to this appeal are not in dispute. The main issue before us is the interpretation of various provisions of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as it existed on September 30, 1989 (the 1989 Act). This version of the *Patent Act* applies given the time of the application for the patent and its issuance. The parties have agreed that the issue can be properly determined by way of summary judgment.

[3] The version of the *Patent Act* at issue is important because both parties relied on case law that involved a later version of the *Patent Act* and the applicable *Patent Rules*, C.R.C., c. 1250 (as of June 1989) (the 1989 Rules) (see book of authorities, Vol. 1, tab 7). They also refer to amendments adopted since 1989. This even includes the latest amendment (not yet in force) in the *Economic Action Plan 2014 Act, No. 2*, S.C. 2014, c. 39 (Economic Action Plan Act), which makes it clear that non-payment of fees payable before the issuance of a patent will not invalidate the said patent (Economic Action Plan Act, section 138).

[4] This is the first and most likely the last case involving section 73 of the 1989 Act. It is always dangerous and often inappropriate to consider amendments post-dating the version of the statute under review (*Interpretation Act*, R.S.C., 1985, c. I-21, section 45). In fact, I believe

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

[1] LA JUGE GAUTHIER, J.C.A. : La Cour est saisie de l'appel de la décision par laquelle le juge Diner de la Cour fédérale a rejeté la requête en jugement sommaire partiel d'Apotex Inc. (Apotex). Apotex soutenait que le défaut des intimées de s'acquitter des bonnes taxes réglementaires applicables à la délivrance du brevet canadien n° 1339132 (le brevet '132) avait eu pour effet d'invalider ce dernier. La Cour fédérale n'a pas souscrit à cet avis (2016 CF 136, [2017] 1 R.C.F. 3 [motifs de la Cour fédérale]). Apotex interjette appel de cette décision.

[2] Les faits pertinents dans le cadre du présent appel ne sont pas contestés. La principale question dont la Cour est saisie concerne l'interprétation de diverses dispositions de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, telle qu'elle existait le 30 septembre 1989 (la Loi de 1989). Vu le moment où la demande de brevet a été présentée et celui où il a été délivré, c'est cette version de la *Loi sur les brevets* qui est applicable. Les parties ont convenu que la question peut être tranchée par voie de jugement sommaire.

[3] La version de la *Loi sur les brevets* est importante parce que les deux parties ont invoqué une jurisprudence qui portait sur une version ultérieure de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, C.R.C., ch. 1250 (en date du mois de juin 1989) (les Règles de 1989) applicables (voir le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, vol. 1, onglet 7). Elles mentionnent également des modifications adoptées depuis 1989. Cela inclut même la dernière modification (non en vigueur), apportée par le truchement de la *Loi n° 2 sur le plan d'action économique de 2014*, L.C. 2014, ch. 39 (la Loi sur le plan d'action économique), qui précise que le défaut de payer les taxes dues avant la délivrance d'un brevet n'a pas pour effet d'invalider le brevet (Loi sur le plan d'action économique, article 138).

[4] C'est la première affaire portant sur l'article 73 de la Loi de 1989, et probablement la dernière. Il est toujours dangereux et rarement judicieux de tenir compte de modifications qui sont ultérieures à la version de la loi en cause (*Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), ch. I-21,

that this resulted in the Federal Court adopting an incorrect approach in its interpretation of section 73 of the 1989 Act. It referred to a later version of section 73 of the *Patent Act* (R.S.C., 1985, c. P-4, section 73, as am. by *Intellectual Property Law Improvement Act*, S.C. 1993, c. 15, section 52) and to the *Patent Rules*, SOR/96-423 enacted in 1996. However, as will be seen, this error does not mean that its judgment was wrong in law.

[5] For the reasons that follow, I am of the view that the appeal should be dismissed.

I. Factual Background

[6] On September 12, 1989, the application that ultimately resulted in the issuance of the '132 patent was filed. At the time, the applicant did not claim small entity status (see 1989 Rules, Schedule I, Form 1 and the petition filed (appeal book, Vol. 3, page AB0494)). The then applicable fee payable as a large entity in the amount of \$300 was submitted at the same time as the \$100 payable to file an assignment (see 1989 Rules, Schedule II and the cover letter of the petition (appeal book, Vol. 3, page AB0493)).

[7] There is no evidence that the status of the applicant was changed at any time before the issuance of the patent by filing a Form 30 (see 1989 Rules, Schedule I). In fact, it appears, and this is not disputed, that except for the final fee to be paid once the notice of allowance was issued, all the prescribed fees in respect of the application and the maintenance of the '132 patent until its expiration in 2014 were paid on the basis that the applicant (this includes its successors in title) was a large entity as per the relevant *Patent Rules*.

[8] One will never know exactly how the errors occurred, but after receiving the notice of allowance in November 1996, the patent agent paid a fee of \$300. This was an error. The final fee payable was \$700 for applications filed by large entities prior to October 1, 1989. Then, on April 18, 1997, the patent agent wrote to the

article 45). En fait, je suis d'avis que c'est ce qui a mené la Cour fédérale à interpréter erronément l'article 73 de la Loi de 1989. Elle a renvoyé à une version ultérieure de l'article 73 de la *Loi sur les brevets* (L.R.C. (1985), ch. P-4, article 73, modifiée par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, ch. 15, article 52) et aux *Règles sur les brevets*, DORS/96-423, adoptées en 1996. Comme nous le verrons, cette erreur ne signifie toutefois pas que son jugement était erroné en droit.

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter le présent appel.

I. Contexte factuel

[6] Le 12 septembre 1989, la demande qui a finalement abouti à la délivrance du brevet '132 a été déposée. La demanderesse n'a pas alors déclaré être une petite entité (voir les Règles de 1989, annexe I, formule 1 et la pétition déposée (dossier d'appel, vol. 3, p. AB0494)). Le paiement des taxes de 300 \$ qui s'appliquaient alors aux grandes entités a été remis en même temps que le paiement des 100 \$ à payer pour le dépôt d'une cession (voir les Règles de 1989, annexe II et la lettre de présentation de la pétition (dossier d'appel, vol. 3, p. AB0493)).

[7] Il n'existe aucune preuve de changement du statut de la demanderesse avant la délivrance du brevet qui aurait été effectué par le dépôt d'une formule 30 (voir les Règles de 1989, annexe I). En fait, il semble — et personne ne le conteste — que toutes les taxes réglementaires relatives à la demande et au maintien en état du brevet '132 jusqu'à son expiration en 2014, à l'exception de la taxe finale à payer après la délivrance de l'avis d'acceptation, aient été acquittées sur le fondement que la demanderesse (ainsi que ses successeurs en titre) était une grande entité au sens des *Règles sur les brevets* applicables.

[8] On ne saura jamais exactement comment les erreurs se sont produites, mais l'agent des brevets a acquitté une taxe de 300 \$ après avoir reçu l'avis d'acceptation au mois de novembre 1996. C'était une erreur. Le montant de la taxe finale à payer à l'égard des demandes déposées par les grandes entités avant le 1^{er} octobre 1989 était

Patent Office to say that due to a clerical error only \$300 had been paid and an additional \$50 (at the time the applicable final fee for a small entity on an application filed before October 1, 1989, was \$350) was included.

[9] Despite the expert evidence and the witnesses examined, and given the status of the applicant that should have been recorded in the Patent Office at the relevant time (i.e. large entity), it is not clear why the Patent Office accepted the \$350 fee as full payment. Whatever the reason, the Commissioner of Patents (the Commissioner) issued the '132 patent on July 29, 1997.

[10] After subsection 78.6(1) of the *Patent Act* (see Appendix) came into force on February 1, 2006, patentees had 12 months to correct past payment errors. The applicant did not correct these errors by the end of the 12-month period. After receiving from the Patent Office a list of all patents which may require a top-up payment under section 78.6, the patent agent was instructed by the patentee to ensure that any additional fees due as a large entity should be paid forthwith. Rather than forwarding an additional payment, the patent agent wrote to the Patent Office stating: “Pursuant to 78.6 of the *Patent Act*, be advised that the entity status of this patent is large. Confirmation of this fact would be appreciated”. Although it may be that the agent thought that the prescribed fee had been paid in full given that the status of the applicant since the filing of the petition was that of a large entity, there is no real explanation as to why the said agent did not discover that he had not paid the correct amount of the final fee due on receipt of the notice of allowance. When examined in 2014, he had no recollection of this file and most of his file had been destroyed sometime in 2002. Rather than clarifying why the '132 patent was on the list of patents sent to the patent agent given that it was always a large entity, the Patent Office acknowledged receipt of payment as a large entity and that their record had been amended to indicate this status. Again two mistakes.

de 700 \$. Ensuite, le 18 avril 1997, l'agent des brevets a écrit au Bureau des brevets pour l'informer du fait qu'un paiement de seulement 300 \$ avait été fait en raison d'une erreur administrative et qu'un paiement complémentaire de 50 \$ (la taxe finale applicable à l'époque dans le cas d'une petite entité à l'égard d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 était de 350 \$) était inclus.

[9] Malgré la preuve d'expert et les témoins interrogés, et vu le statut de la demanderesse qui aurait dû être consigné au Bureau des brevets au moment pertinent (c.-à-d. une grande entité), il est difficile de savoir pour quelle raison le Bureau des brevets a accepté la taxe de 350 \$ comme paiement intégral. Quoi qu'il en soit, le commissaire aux brevets (le commissaire) a délivré le brevet '132 le 29 juillet 1997.

[10] Après l'entrée en vigueur du paragraphe 78.6(1) de la *Loi sur les brevets* (voir l'annexe) le 1^{er} février 2006, les brevetés disposaient de 12 mois pour corriger les erreurs de paiement antérieures. Or, la demanderesse n'a pas corrigé les erreurs avant la fin de la période de 12 mois. Après avoir reçu du Bureau des brevets la liste de tous les brevets susceptibles de nécessiter un paiement complémentaire aux termes de l'article 78.6, l'agent des brevets a reçu la directive du breveté de veiller au paiement immédiat de toute taxe additionnelle exigible d'une grande entité. Plutôt que d'envoyer un paiement complémentaire, l'agent des brevets a écrit au Bureau des brevets en ces termes : [TRADUCTION] « Veuillez noter que le statut associé à ce brevet est celui de grande entité pour l'application de l'article 78.6 de la *Loi sur les brevets*. La confirmation de ce fait serait appréciée ». Certes, il est possible que l'agent ait cru que la taxe réglementaire avait été payée intégralement étant donné que la demanderesse n'avait jamais eu le statut de petite entité depuis le dépôt de la pétition, rien n'explique réellement la raison pour laquelle cet agent n'a pas découvert qu'il n'avait pas acquitté correctement la taxe finale lors de la réception de l'avis d'acceptation. Lorsqu'il a été interrogé en 2014, il ne se souvenait pas de ce dossier et a dit que son dossier avait été détruit en grande partie en 2002. Plutôt que de préciser la raison pour laquelle le brevet '132 était inscrit à la liste envoyée à l'agent des brevets, vu que le statut de la demanderesse n'avait jamais changé,

[11] In the end result, the proper application fee payable back in 1997 was never paid and the Federal Court so found (Federal Court reasons, at paragraph 37).

[12] The motion for partial summary judgment before the Federal Court arose in the context of a proceeding under section 8 of the *Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations*, SOR/93-133, instituted by Apotex on June 14, 2013, to claim damages resulting from the delay in obtaining its notice of compliance for a product which allegedly infringed the '132 patent. In their statement of defence and counterclaim filed in response to the said section 8 proceedings, the respondents allege, among other things, that Apotex had been infringing the '132 patent. Apotex defended the counterclaim, alleging that the '132 patent is invalid for various reasons. One reason it asserted was the failure to pay the proper application fee.

II. Issue

[13] As mentioned, there is only one question before us: whether or not the Federal Court erred when it found that the failure to pay the proper application fee does not invalidate the '132 patent.

[14] This is a question of law reviewable on the standard of correctness (*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 8).

III. Positions of the Parties

[15] Apotex says that the Commissioner of Patents did not have the power to issue the '132 patent. The Commissioner could only issue the patent when all the requirements for issuing a patent under the 1989 Act had been met (section 27). Apotex contends that as the proper application fee had not been paid in full, as a matter of

le Bureau des brevets a accusé réception du paiement fait au titre d'une grande entité et a indiqué avoir modifié ses dossiers en conséquence. Deux autres erreurs.

[11] Par conséquent, la taxe correcte applicable à la demande en 1997 n'a jamais été acquittée, comme l'a conclu la Cour fédérale (motifs de la Cour fédérale, paragraphe 37).

[12] La requête en jugement sommaire partiel a été présentée à la Cour fédérale dans le contexte d'une instance introduite par Apotex le 14 juin 2013 en application de l'article 8 du *Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)*, DORS/93-133, pour demander que des dommages-intérêts lui soient versés, car la délivrance d'un avis de conformité à l'égard d'un produit qui, affirmait-on, contrefaisait le brevet '132, avait tardé. Dans leur défense et leur demande reconventionnelle déposées en réponse à cette instance fondée sur l'article 8, les intimées font valoir notamment qu'Apotex contrefaisait le brevet '132. Apotex a opposé à la demande reconventionnelle la thèse selon laquelle le brevet '132 n'était pas valide pour diverses raisons. Notamment parmi celles-ci était le non-paiement de la bonne taxe réglementaire applicable.

II. Question en litige

[13] Comme il est mentionné plus haut, la Cour est saisie d'une seule question : la Cour fédérale a-t-elle conclu à tort que le défaut d'acquitter correctement de la taxe applicable à la demande n'invaliderait pas le brevet '132?

[14] Il s'agit d'une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, paragraphe 8).

III. Thèses des parties

[15] Apotex affirme que le commissaire n'avait pas le pouvoir de délivrer le brevet '132. Le commissaire ne pouvait délivrer le brevet que lorsque toutes les conditions prévues à la Loi de 1989 avaient été remplies (article 27). Apotex soutient que, étant donné que la taxe applicable à la demande n'avait pas été payée intégralement,

law under subsection 73(1) of the 1989 Act, the application was forfeited as of May 19, 1997. This is a fact or default on which Apotex can rely as a defence against allegations of infringement within the meaning of section 59 of the 1989 Act because it renders the '132 patent void. In support of this contention, Apotex relies heavily on the reasoning of this Court in *Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2003 FCA 121, [2003] 4 F.C. 67 (*Dutch*) (leave to appeal to S.C.C. refused, [[2003] 3 S.C.R. vi], 29738 (December 11, 2003)).

[16] The respondents urge us to be guided by the reasoning of this Court in *Corlac Inc. v. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 FCA 228, 422 N.R. 49 (*Weatherford*) (leave to appeal to S.C.C. refused, 34459 (March 29, 2012) [[2012] 2 S.C.R. vii]). *Weatherford* concerned whether an applicant's error in fulfilling a requirement for a patent application under section 73 (as it stood in 1996) (see Appendix) can be considered a "fact or default" (section 59) an alleged infringer could rely upon as a defence to infringement after a patent has issued. Interpreting section 73 (as it stood in 1996) purposively, the Court found that the legislator did not intend such fact or default to void a patent. In reaching this conclusion, the Court relied on what it considered a long line of cases which refused to consider various acts or defaults during the prosecution of the application, i.e., the pre-patent issuance period, as acts or defaults that can be relied upon in an infringement action or a counterclaim seeking to invalidate a patent (*Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (Ex. Ct.), at page 40; *Flexi-Coil Ltd. v. Bourgault Industries Ltd.* (1999), 237 N.R. 74, 86 C.P.R. (3d) 221 (F.C.A.), at paragraph 31, leave to appeal to S.C.C. refused, 27273 (March 23, 2000) [[2000] 1 S.C.R. xi]; *Procter & Gamble Co. v. Beecham Canada Ltd.* (1982), 40 N.R. 313, 61 C.P.R. (2d) 1 (F.C.A.) (*Procter & Gamble*), at paragraphs 68 and 69 [of 1982 CarswellNat 604 (WestlawNext Can)], leave to appeal to S.C.C. refused, 16993 (May 10, 1982) [[1982] 1 S.C.R. v]; *Merck & Co., Inc. v. Apotex Inc.*, 2006 FCA 323, [2007] 3 F.C.R. 588, at paragraph 47, leave to appeal to S.C.C. refused, 31754 (May 10, 2007) [[2007] 1 S.C.R. v]).

la demande était frappée de déchéance à compter du 19 mai 1997, par application du paragraphe 73(1) de la Loi de 1989. Apotex peut opposer ce fait ou manquement en défense aux infractions de contrefaçon au sens de l'article 59 de la Loi de 1989 qu'on lui reproche parce qu'il entraîne la nullité du brevet '132. Apotex fonde sa thèse en grande partie sur le raisonnement suivi par notre Cour dans l'affaire *Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2003 CAF 121, [2003] 4 C.F. 67 (*Dutch*) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 29738 (11 décembre 2003) [[2003] 3 R.C.S. vi]).

[16] Les intimées nous exhortent à suivre le raisonnement de notre Cour dans l'arrêt *Corlac Inc. c. Weatherford Canada Ltd.*, 2011 CAF 228 (*Weatherford*) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 34459 (29 mars 2012) [[2012] 2 R.C.S. vii]). Cette affaire portait sur la question de savoir si l'erreur commise par la demanderesse à l'égard d'une condition d'une demande de brevet en vertu de l'article 73 (dans sa version en vigueur en 1996) (voir l'annexe) était susceptible d'être opposée, comme « fait ou manquement » (article 59), à l'action en contrefaçon par la défenderesse après la délivrance d'un brevet. Adoptant une interprétation téléologique de l'article 73 (dans sa version en vigueur en 1996), la Cour a conclu que le législateur ne voulait pas qu'un tel fait ou manquement entraîne la nullité du brevet. Elle a rendu sa décision sur le fondement de ce qu'elle estime constituer un long courant jurisprudentiel interdisant la prise en compte de faits ou manquements survenus au cours de la poursuite relative à la demande, c.-à-d., la période préalable à la délivrance du brevet, dans le cadre d'une action en contrefaçon ou d'une demande reconventionnelle en vue de faire déclarer un brevet invalide (*Lovell Manufacturing Co. and Maxwell Ltd. v. Beatty Bros. Ltd.* (1962), 41 C.P.R. 18 (C. de l'É), page 40; *Flexi-Coil Ltd. c. Bourgault Industries Ltd.*, 1999 CanLII 7650 (C.A.F.), paragraphe 31, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 27273 (23 mars 2000) [[2000] 1 R.C.S. xi]; *Procter & Gamble Co. c. Beecham Canada Ltd.*, [1982] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL) (*Procter & Gamble*), paragraphes 65-66, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 16993 (10 mai 1982) [[1982] 1 R.C.S. v]; *Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588, paragraphe 47, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 31754 (10 mai 2007) [[2007] 1 R.C.S. v]).

[17] Apotex points out that *Weatherford* was based on a different pre-patent issuance error, i.e., a different branch of section 73. Thus, it should be distinguished. Alternatively, at paragraph 90 in its memorandum, Apotex submits that this Court should overrule *Weatherford* based on *Miller v. Canada (Attorney General)*, 2002 FCA 370, 220 D.L.R. (4th) 149 (*Miller*) (leave to appeal to S.C.C. refused, 29501 (April 17, 2003) [[2003] 1 S.C.R. xiv]). Apotex did not pursue this submission in oral argument at the hearing. In any event, I can summarily reject this submission. Apotex did not meet its burden of establishing that *Weatherford* was “manifestly wrong, in the sense that the Court overlooked a relevant statutory provision, or a case that ought to have been followed” (*Miller*, at paragraph 10).

[18] In oral argument at the hearing, neither party asked this Court to overrule any other cases. Rather, faced with authorities against their positions, they submitted that they be distinguished on their facts. It is worth noting that none of the cases, particularly *Dutch* and *Weatherford*, dealt with subsection 73(1) of the 1989 Act. Where the parties differ is on the relevance to the case before us of the reasoning adopted in each of those decisions. Assessing this is the task of the Court in this appeal.

[19] We have before us a question of law and so correctness is the standard of review. I will proceed with my own analysis of the relevant provisions of the 1989 Act and the most salient authorities relied upon by the parties.

IV. Legislative Provisions

[20] The most relevant provisions of the 1989 Act read as follows:

APPLICATION FOR PATENTS

Who may obtain patents

27. (1) Subject to this section, any inventor or legal representative of an inventor of an invention that was

[17] Apotex fait valoir que l’arrêt *Weatherford* portait sur une erreur différente commise avant la délivrance du brevet, à savoir sur un autre volet de l’article 73. Il y a donc lieu de faire une distinction. De façon subsidiaire, Apotex soutient, au paragraphe 90 de son mémoire, que notre Cour devrait renverser l’arrêt *Weatherford* sur le fondement de l’arrêt *Miller c. Canada (Procureur général)*, 2002 CAF 370 (*Miller*) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 29501 (17 avril 2003) [[2003] 1 R.C.S. xiv]). Apotex n’a pas poursuivi cet argument lors des plaidoiries. Quoi qu’il en soit, je peux le rejeter sommairement. Apotex ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision dans l’arrêt *Weatherford* était « manifestement erronée, du fait que la Cour n’aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d’un précédent qui aurait dû être respecté » (*Miller*, paragraphe 10).

[18] Lors des plaidoiries, ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé à notre Cour de rompre avec d’autres arrêts. En réplique aux précédents invoqués qui étaient défavorables à leurs thèses, elles ont plutôt demandé à notre Cour de reconnaître que les faits de l’espèce étaient différents de ceux des précédents. Il est utile de mentionner qu’aucune de ces affaires, même les arrêts *Dutch* et *Weatherford*, ne portait sur le paragraphe 73(1) de la Loi de 1989. Les parties diffèrent d’avis sur la pertinence du raisonnement adopté dans chacune pour l’affaire qui nous occupe. Il appartient à notre Cour d’évaluer cette pertinence dans le cadre du présent appel.

[19] Nous sommes saisis d’une question de droit; la norme de la décision correcte est donc applicable. J’effectuerai ma propre analyse des dispositions pertinentes de la Loi de 1989 et des principaux précédents invoqués par les parties.

IV. Dispositions légales

[20] Les dispositions les plus pertinentes de la Loi de 1989 sont rédigées comme suit :

DEMANDES DE BREVETS

Qui peut obtenir des brevets

27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’auteur de toute invention ou le représentant

(a) not known or used by any other person before he invented it,

(b) not described in any patent or in any publication printed in Canada or in any other country more than two years before presentation of the petition hereunder mentioned, and

(c) not in public use or on sale in Canada for more than two years prior to his application in Canada,

may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts, in this Act termed the filing of the application and, on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention.

Applications for patents out of Canada

(2) Any inventor or legal representative of an inventor who applies in Canada for a patent for an invention for which application for patent has been made in any other country by that inventor or his legal representative before the filing of the application in Canada is not entitled to obtain in Canada a patent for that invention unless his application in Canada is filed, either

(a) before issue of any patent to that inventor or his legal representative for the same invention in any other country, or

(b) if a patent has issued in any other country, within twelve months after the filing of the first application by that inventor or his legal representative for patent for that invention in any other country.

What may not be patented

(3) No patent shall issue for an invention that has an illicit object in view, or for any mere scientific principle or abstract theorem.

...

légal de l'auteur d'une invention peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi le « dépôt de la demande », et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention qui n'était pas

a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l'ait faite;

b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci-après mentionnée;

c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.

Demandes de brevets à l'étranger

(2) Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée :

a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;

b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

Ce qui n'est pas brevetable

(3) Il ne peut être délivré de brevet pour une invention dont l'objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[...]

LEGAL PROCEEDINGS IN RESPECT OF PATENTS

Void in certain cases, or valid only for parts

53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.

Exception

(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.

Copies of judgment

(3) Two office copies of the judgment rendered under subsection (1) shall be furnished to the Patent Office by the patentee, one of which shall be registered and remain of record in the Office and the other attached to the patent and made a part of it by a reference thereto.

...

INFRINGEMENT

...

Defence

59. The defendant, in any action for infringement of a patent may plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law renders the patent void, and the court shall take cognizance of that pleading and of the relevant facts and decide accordingly.

...

FORFEITURE AND RESTORATION OF APPLICATIONS

Forfeiture of applications

73. (1) Where the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent are not paid within six

PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES AUX BREVETS

Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

Copies du jugement

(3) Le breveté transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistrée et conservée dans les archives du Bureau, et l'autre est jointe au brevet et y est incorporée au moyen d'un renvoi.

[...]

CONTREFAÇON

[...]

Défense

59. Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

[...]

DÉCHÉANCE ET RÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Déchéance des demandes

73. (1) Lorsque les taxes réglementaires déclarées être payables dans un avis d'acceptation de brevet ne sont

months from the date of the notice, the application for patent is thereupon forfeited.

Restoration

(2) A forfeited application may be restored and a patent granted thereon on application to the Commissioner within six months from the incurrance of the forfeiture, on payment with the application for restoration, in addition to the fees payable on the grant of the patent, of a further prescribed fee.

Idem

(3) A restored application is subject to amendment and re-examination.

V. Analysis

[21] At the outset, I wish to say more about the decisions of this Court in *Dutch* and *Weatherford*.

A. Dutch

[22] In *Dutch*, when the patent application No. 2146904 (the '904 application) was filed in April 1995, the applicant paid the application filing fees on the basis that it was a small entity. This was in error: all the parties acknowledged that the applicant could not claim it had a small entity status as of November 25, 1994 (*Dutch*, at paragraph 18).

[23] *Dutch* arose on an application for judicial review of a decision of the Commissioner to accept a top-up payment and effectively reinstate the application (*Dutch*, at paragraph 20).

[24] The appeal also involved a second issue regarding Patent No. 2121388 (the '388 patent), in respect of which, the application was filed in April 1994 claiming a small entity status (*Dutch*, at paragraphs 10 and 12). With respect to the '388 patent, it was admitted that, at the time, the applicant did meet the definition of “small entity”.

pas acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de l’avis, la demande de brevet est alors frappée de déchéance.

Rétablissement

(2) Une demande frappée de déchéance peut être rétablie, et un brevet peut être accordé en conséquence sur requête adressée au commissaire dans un délai de six mois à compter du moment de la déchéance, sur versement, lors de la demande de rétablissement, outre les taxes exigibles à la concession du brevet, d’une taxe réglemmentaire additionnelle.

Idem

(3) Une demande rétablie est sujette à modification et à nouvel examen.

V. Analyse

[21] D’emblée, je veux faire certaines observations au sujet des jugements rendus par notre Cour dans les affaires *Dutch* et *Weatherford*.

A. L’arrêt Dutch

[22] Dans l’affaire *Dutch*, en déposant la demande de brevet n° 2146904 (la demande '904) au mois d’avril 1995, la demanderesse avait payé la taxe applicable au dépôt comme petite entité. C’était une erreur : les parties ont reconnu que la demanderesse ne pouvait plus prétendre avoir le statut de petite entité depuis le 25 novembre 1994 (arrêt *Dutch*, paragraphe 18).

[23] L’affaire *Dutch* concerne une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire, qui avait accepté un paiement complémentaire et avait ainsi rétabli la demande (*Dutch*, paragraphe 20).

[24] L’appel faisait également intervenir une seconde question, qui concernait le brevet n° 2121388 (le brevet '388), à l’égard duquel la demande avait été déposée au mois d’avril 1994 par une personne prétendant être une petite entité (*Dutch*, paragraphes 10 et 12). En ce qui concerne le brevet '388, il a été admis qu’à ce moment-là, la demanderesse répondait bel et bien à la définition de « petite entité ».

[25] Considering the prescribed form for the petition (hereinafter called the application) to be filed at the relevant times (see *Patent Rules*, Schedule I, Form 1), the applicant in respect of both patent applications would have had to make a declaration in respect of its status as a small entity in the application.

[26] Despite the change in status as of November 25, 1994, all fees applicable to the '388 patent both before and after its issuance were all paid at the rate applicable to a small entity (*Dutch*, at paragraphs 12 and 47). The Patent Office was not advised of any change in status until March 29, 2000 (*Dutch*, at paragraph 18).

[27] It was argued that the Commissioner could not amend the Patent Office records upon receipt of a top-up payment made in 2000 because by that time, the application for the '388 patent had become abandoned by the operation of law due to partial payment of the maintenance fees in 1995 (*Dutch Industries Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2001 FCT 879, [2002] 1 F.C. 325, at paragraph 13). It was further argued that, in any event, the patent had expired in accordance with subsection 46(2) of the *Patent Act* (see Appendix), which provides that when fees for the maintenance of a patent are not paid within the time prescribed, the term of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time.

[28] Thus, with respect to the failure to pay the proper maintenance fees applicable to both the '904 application and the application for the '388 patent, the Court had to construe paragraph 73(1)(c) as it appeared in the newer version of the *Patent Act* (see Appendix). It differs from section 73 of the 1989 Act.

[29] This Court had no difficulty concluding that paragraph 73(1)(c) applied to the '904 application. The said application was deemed abandoned and had not been reinstated within the time provided for in the *Patent Act*. Thus, the Commissioner had no authority to amend its record and accept the top-up payment as a corrective payment (*Dutch*, at paragraphs 48 and 49).

[25] Au regard de la formule réglementaire relative à la pétition (la demande) (voir les *Règles sur les brevets*, annexe I, formule 1) qui devait être déposée à l'époque des faits, la demanderesse aurait eu à faire une déclaration quant à son statut de petite entité dans les deux demandes.

[26] Malgré le changement de statut intervenu le 25 novembre 1994, les taxes applicables au brevet '388, tant avant qu'après sa délivrance, ont été payées au tarif des petites entités (*Dutch*, paragraphes 12 et 47). Le Bureau des brevets n'a été informé d'aucun changement de statut avant le 29 mars 2000 (*Dutch*, paragraphe 18).

[27] On a soutenu que le commissaire ne pouvait pas modifier les archives du Bureau des brevets à la réception d'un paiement complémentaire fait en 2000 parce que la demande relative au brevet '388 avait alors été abandonnée par l'effet de la loi, les taxes de maintien en état n'ayant été payées que partiellement en 1995 (*Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2001 CFPI 879, [2002] 1 C.F. 325, paragraphe 13. Il a également été soutenu que le brevet était de toute façon périmé par le jeu du paragraphe 46(2) de la *Loi sur les brevets* (voir l'annexe), selon lequel, en cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes de maintien en état du brevet, le brevet est périmé.

[28] Ainsi, en ce qui concerne le défaut de payer les bonnes taxes de maintien en état qui étaient applicables à la demande relative au brevet '904 et à celle relative au brevet '388, la Cour devait interpréter l'alinéa 73(1)c) tel qu'il figurait dans la version plus récente de la *Loi sur les brevets* (voir l'annexe). Il diffère de celui de l'article 73 de la Loi de 1989.

[29] Notre Cour a conclu sans difficulté que l'alinéa 73(1)c) s'appliquait à la demande relative au brevet '904. Cette demande était réputée abandonnée et n'avait pas été rétablie dans le délai prévu dans la *Loi sur les brevets*. Le commissaire n'avait donc aucun pouvoir pour modifier ses archives et accepter le paiement complémentaire à titre de paiement correctif (*Dutch*, paragraphes 48 et 49).

[30] With respect to the application for the '388 patent and the patent itself, the Court construed the *Patent Rules* purposively and concluded that once an applicant properly filed its application as a small entity, it retained that status throughout the prosecution and thereafter (*Dutch*, at paragraph 46). Thus, the application for the '388 patent was never deemed abandoned, nor did the '388 patent lapse, for the prescribed maintenance fees had been paid in full at all relevant times (*Dutch*, at paragraph 47).

[31] Thus, the Court did not have to determine what would have been the effect of the failure to pay the maintenance fee of the application for the '388 patent on the validity of the '388 patent. Sharlow J.A. for this Court wrote in *obiter* that a failure to pay a maintenance fee could have catastrophic consequences (*Dutch*, at paragraph 43). Parliament took notice: in 2005, it quickly adopted subsection 78.6(1) of the *Patent Act* (*An Act to amend the Patent Act*, S.C. 2005, c. 18, section 2). This provision deals with the failure to pay large-entity fees for applications and patents (see Appendix: *Patent Act*, section 46). Since then, further amendments have been adopted but are not in force yet (Economic Action Plan Act, section 138).

[32] Be that as it may, this *obiter* does not change the fact this Court in *Dutch* did not have to deal with the validity of the '388 patent, having found that the proper fee had been paid prior to its issuance. This Court effectively reversed the Federal Court's findings in respect of the '388 patent.

[33] Finally, I ought to note that in *Dutch*, the Commissioner argued that it was entitled to rely on an applicant's declaration that it was a "small entity" (*Dutch*, at paragraph 16). As mentioned, an applicant must claim a small entity status in the application (*Patent Rules*, Schedule I, Form 1). Thus, the Commissioner's reliance on such a statement makes sense when one considers that an untrue statement in the petition (i.e., application) is subject to the application of section 53 of the *Patent Act* (same as section 53 of the 1989 Act).

[30] En ce qui concerne la demande relative au brevet '388 et le brevet lui-même, la Cour a adopté une interprétation téléologique des *Règles sur les brevets* et conclu que la demanderesse qui a déposé correctement sa demande en tant que petite entité conserve son statut pour la durée de la poursuite de la demande et par la suite (*Dutch*, paragraphe 46). Ainsi, la demande au titre du brevet '388 n'avait jamais été réputée abandonnée, pas plus que le brevet '388 n'était frappé de déchéance, parce que les taxes de maintien en état avaient été payées intégralement périodiquement (*Dutch*, paragraphe 47).

[31] La Cour n'avait donc pas à déterminer l'effet du défaut de payer la taxe de maintien en état relative à la demande visant le brevet '388 sur la validité de ce dernier. Le juge Sharlow de notre Cour a écrit en *obiter dictum* que le défaut de payer une taxe de maintien en état pourrait avoir des conséquences catastrophiques (*Dutch*, paragraphe 43). Le législateur en a pris acte : en 2005, il a adopté rapidement le paragraphe 78.6(1) de la *Loi sur les brevets* (*Loi modifiant la Loi sur les brevets*, L.C. 2005, ch. 18, article 2). Cette disposition concerne le défaut de payer les taxes applicables à des grandes entités à l'égard des demandes et des brevets (voir l'annexe : *Loi sur les brevets*, article 46). D'autres modifications ont été adoptées depuis, mais elles ne sont pas encore en vigueur (*Loi sur le plan d'action économique*, article 138).

[32] Quoiqu'il en soit, cet *obiter dictum* ne change pas le fait que notre Cour, dans l'affaire *Dutch*, n'avait pas à se pencher sur la validité du brevet '388, puisqu'elle avait conclu que la bonne taxe avait été payée avant la délivrance du brevet. Notre Cour a en fait infirmé les conclusions tirées par la Cour fédérale quant au brevet '388.

[33] Enfin, je dois mentionner que, dans l'affaire *Dutch*, le commissaire a soutenu qu'il pouvait se fier à la déclaration d'une demanderesse voulant qu'elle soit une « petite entité » (*Dutch*, paragraphe 16). Comme on l'a vu, c'est dans la demande qu'il faut déclarer son statut de petite entité (*Règles sur les brevets*, annexe I, formule 1). Ainsi, il est logique que le commissaire se fie à un tel énoncé étant donné qu'un faux énoncé fait dans la pétition (c.-à-d., la demande) entraîne l'application de l'article 53 de la *Loi sur les brevets* (identique à l'article 53 de la Loi de 1989).

[34] In the present case, the applicant made no untrue statement in its application for the '132 patent. Its status as a large entity was not misrepresented and it never changed.

[35] Also, section 59 of the 1989 Act was not in play in *Dutch*, considering the type of proceeding involved—a judicial review instituted shortly after the decision under review was made.

B. Weatherford

[36] In *Weatherford*, our Court was dealing with an appeal of a decision of the Federal Court in respect of an infringement action and a counterclaim challenging the validity of the Patent No. 2095937 (the '937 patent).

[37] As in *Dutch*, the patent application for the '937 patent was filed after October 1, 1989 (*Weatherford*, at paragraph 14). The '937 patent issued in December 1998 (*Weatherford*, at paragraph 1). Thus, the relevant provisions of the *Patent Act*, particularly section 73, were not the same as those that apply in the present appeal.

[38] However, paragraphs 130 to 151 of our Court's reasons in *Weatherford* are relevant here. In these paragraphs, the Court addresses the issue whether the alleged infringer could rely on paragraph 73(1)(a) of the *Patent Act*, as it then read, to invalidate the '937 patent.

[39] Although many paragraphs of this version of section 73 deal with the failure to pay various fees prior to the issuance of a patent, the paragraph of section 73 at issue in *Weatherford* provides that the application will be deemed abandoned if the applicant does not reply in good faith to any requisition by an examiner within the prescribed time period.

[40] Layden-Stevenson J.A., writing for our Court, applied the modern principles of statutory interpretation (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 154 D.L.R. (4th) 193 (*Rizzo*)). In particular, she

[34] En l'espèce, la demanderesse n'a fait aucune déclaration erronée dans sa demande relative au brevet '132. Son statut d'entité autre qu'une petite entité n'a pas été faussement déclaré et n'a jamais changé.

[35] De plus, l'article 59 de la Loi de 1989 n'intervenait pas dans l'affaire *Dutch*, étant donné le type d'instance, soit une demande de contrôle judiciaire introduite peu après la décision de première instance.

B. L'arrêt Weatherford

[36] Dans l'affaire *Weatherford*, notre Cour était saisie de l'appel d'une décision de la Cour fédérale concernant une action en contrefaçon et une demande reconventionnelle contestant la validité du brevet n° 2095937 (le brevet '937).

[37] Comme dans l'affaire *Dutch*, la demande relative au brevet '937 avait été déposée après le 1^{er} octobre 1989 (*Weatherford*, paragraphe 14). Le brevet '937 a été délivré au mois de décembre 1998 (*Weatherford*, paragraphe 1). Ainsi, les dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets*, plus précisément l'article 73, n'étaient pas les mêmes que celles qui s'appliquent dans le cadre du présent appel.

[38] Néanmoins, les paragraphes 130 à 151 des motifs rédigés par notre Cour dans l'arrêt *Weatherford* sont pertinents en l'espèce. La Cour y examine la question de savoir si le contrefacteur présumé pouvait invoquer la version alors en vigueur de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* pour faire invalider le brevet '937.

[39] Bien que de nombreux alinéas de cette version de l'article 73 portent sur le défaut de payer diverses taxes avant la délivrance d'un brevet, l'alinéa de l'article 73 en cause dans l'affaire *Weatherford* dispose que la demande est réputée abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à toute demande de l'examineur dans le délai prescrit.

[40] La juge Layden-Stevenson, qui a rédigé les motifs de notre Cour, a appliqué les principes modernes d'interprétation des lois (*Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837 (*Rizzo*)). Plus précisément,

examined the scheme of the Act and its objects, and read section 73 in its context among the other provisions of the Act, particularly section 53. Section 53 deals with untrue statements in an application and misrepresentations in a specification and their impact on the validity of issued patents. She reviewed case law where our Court has consistently distinguished between applications for patents and issued patents (*Weatherford*, at paragraph 145). She considered the issuance of a patent as a significant moment such that paragraph 73(1)(a) spoke only during the prosecution of the application, not afterward. In her view, once the patent issues, paragraph 73(1)(a) no longer operates to affect the issued patent (*Weatherford*, at paragraph 150). She considered the decision of our Court in *Dutch* and distinguished it, finding that it was not dealing with the validity of a patent. Thus, in her view, *Dutch* did not support the position that paragraph 73(1)(a) could be relied upon to invalidate the patent (*Weatherford*, at paragraph 151).

[41] I agree with Layden-Stevenson J.A.'s treatment of *Dutch* and of the other authorities referred to in paragraph 151 of her reasons. As I do not find any other cases relied upon by Apotex to be of assistance, I will not discuss them in these reasons.

C. *Can Apotex rely on subsection 73(1) in the 1989 Act as a fact or default under this Act that renders the patent void pursuant to section 59 in the 1989 Act?*

[42] Our task is to construe the relevant words of the 1989 Act “in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the [statute]”, its objects and the intention of the legislator (*Rizzo*, at paragraph 21).

[43] The ordinary meaning of the words in subsection 73(1) would normally cover situations where the prescribed fees for the patent application were not paid at all or were not paid in full, voluntarily or through an inadvertent error. However, the provision does not expressly deal with its impact on a patent issued, especially when it results from inadvertent mutual mistakes (i.e.,

elle a examiné l'esprit et l'objet de la loi et a interprété l'article 73 à la lumière de son contexte, compte tenu des autres dispositions, en particulier l'article 53. L'article 53 porte sur les déclarations qui ne sont pas conformes à la vérité contenues dans une demande et sur les fausses déclarations contenues dans un mémoire descriptif et leur effet sur la validité des brevets délivrés. Elle a examiné la jurisprudence où notre Cour a établi une distinction entre la demande de brevet et le brevet délivré (*Weatherford*, paragraphe 145). Elle a jugé que la délivrance d'un brevet était un moment charnière, de sorte que l'alinéa 73(1)a ne s'applique qu'au cours de la poursuite de la demande, et non après. À son avis, après la délivrance du brevet, l'alinéa 73(1)a ne saurait avoir d'effet sur le brevet délivré (*Weatherford*, paragraphe 150). Elle a examiné le jugement rendu par notre Cour dans l'affaire *Dutch* et a établi une distinction, concluant qu'il ne portait pas sur la validité d'un brevet. Ainsi, à son avis, l'arrêt *Dutch* n'appuyait pas la thèse selon laquelle l'alinéa 73(1)a pourrait être invoqué pour faire invalider le brevet (*Weatherford*, paragraphe 151).

[41] Je souscris aux observations de la juge Layden-Stevenson sur l'arrêt *Dutch* et les autres précédents qu'elle mentionne au paragraphe 151 de ses motifs. Comme les autres affaires invoquées par Apotex ne lui sont d'aucun secours selon moi, je n'en traiterai pas.

C. *Apotex peut-elle invoquer la situation prévue au paragraphe 73(1) de la Loi de 1989 comme fait ou manquement qui rend le brevet nul en vertu de l'article 59 de la même loi?*

[42] Notre tâche consiste à interpréter les termes pertinents de la Loi de 1989 « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (*Rizzo*, paragraphe 21).

[43] Les mots employés au paragraphe 73(1), dans leur sens ordinaire, visent normalement les situations où les taxes réglementaires applicables à la demande de brevet n'ont pas été payées ou l'ont été partiellement, volontairement ou par inadvertance. La disposition n'aborde pas de manière expresse son effet sur un brevet délivré, particulièrement dans le cas d'erreurs non intentionnelles

mistakes on the part of the applicant as well as the Patent Office).

[44] I note that on such literal interpretation of this provision, if the payment in respect of the '132 patent application had been made, let's say within a month or two of the receipt of the notice of allowance, and the patent issued prior to the expiration of the six months provided for in subsection 73(1), the application would not have become forfeited before such issuance even if the payment was not made in full. Thus, to include mutual mistakes that result in the issuance of a patent could result in inconsistent consequences depending on whether the patent issues before the end of the six months or not. This appears unfair.

[45] Having considered the legislative evolution of subsection 73(1) of the 1989 Act, it becomes clearer that the object of this provision was to provide a tool for the Commissioner to collect fees. It first appeared as a note in the Tariff of Fees, then included in the statute, when Parliament decided in 1923 to lessen the financial burden required when filing an application for a patent (see Appendix: *The Patent Act*, S.C. 1923, c. 23, the relevant portion of section 43) (the 1923 Act). Until then, upon filing the application, the applicant had to pay upfront the fees for the duration of the patent he was seeking (see Appendix: *Patent Act*, R.S.C. 1906, c. 69, section 47) (the 1906 Act). Like maintenance fees for patent applications and for patents, it was also a means for getting rid of "deadwood".

[46] When the Tariff of Fees was transferred to the *Patent Rules* later on, the note became subsection 73(1). This legislative evolution also explains why one finds this provision at the end of the 1989 Act just before the sections dealing with offences and punishment.

[47] Reading subsection 73(1) in the context of subsection 73(2), I first note that the words "may be restored and a patent granted" in subsection 73(2) suggest that the legislator did not envisage that section 73 would be

de part et d'autre (c.-à-d. en cas d'erreurs commises à la fois par le demandeur et par le Bureau des brevets).

[44] Je constate que, suivant une telle interprétation littérale de la disposition, si le paiement exigible à l'égard de la demande relative au brevet '132 avait été fait dans un délai d'un ou de deux mois après la réception de l'avis d'acceptation, par exemple, et que le brevet avait été délivré avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 73(1), la demande n'aurait pas été frappée de déchéance avant la délivrance même si le paiement n'avait pas été fait intégralement. Ainsi, faire entrer dans le champ d'application de cette disposition les erreurs de part et d'autre ayant mené à la délivrance d'un brevet pourrait donner lieu à des conséquences contradictoires, selon que le brevet a été délivré avant la fin du délai de six mois ou non. Une telle interprétation semble injuste.

[45] Compte tenu de l'historique législatif du paragraphe 73(1) de la Loi de 1989, on comprend maintenant que cette disposition se voulait un outil de perception des taxes pour le commissaire. Elle paraît pour la première fois sous la forme d'une note dans le Tarif des droits, puis le législateur l'inclut dans la loi en 1923 en vue d'alléger le fardeau financier imposé lors du dépôt d'une demande de brevet (voir l'annexe : *La Loi des brevets*, S.C. 1923, ch. 23 (la Loi de 1923), les parties pertinentes de l'article 43). Auparavant, le demandeur était tenu de payer d'avance les taxes pour la durée du brevet demandé (voir l'annexe : *Loi des brevets*, S.R.C. 1906, ch. 69, article 47) (la Loi de 1906). À l'instar des taxes de maintien en état applicables aux demandes de brevet et aux brevets, il s'agissait également d'un moyen de se débarrasser de « poids mort ».

[46] Le Tarif des droits a par la suite été intégré aux *Règles sur les brevets*, et la note est devenue le paragraphe 73(1). Cet historique législatif explique également pourquoi cette disposition se trouve à la fin de la Loi de 1989, immédiatement avant les articles relatifs aux infractions et peines.

[47] En interprétant le paragraphe 73(1) à la lumière du paragraphe 73(2), je constate en premier lieu que le passage « peut être rétablie, et un brevet peut être accordé » au paragraphe 73(2) laisse entendre que le

relevant where a patent already issued. Second, it is clear that the legislator wanted to give a real opportunity to an applicant to rectify a failure to pay the prescribed fees within six months after the forfeiture. If a patent issues because of inadvertent mutual mistakes before the end of the period set out to restore the application, there is no realistic opportunity to discover that the fees were not properly paid. It is difficult to see how voiding the patent issued will help achieve the legislator's intent to provide a cure in the pre-patent issuance period. The object of this provision is not particularly helpful to support the view put forth by Apotex.

[48] Now, considering the broader context, did the legislator intend that an alleged infringer be able to raise a default like the one before us, which occurred prior to the issuance of the patent and does not come within the ambit of section 53? Are we in the presence of a “fact or default which by this Act or by law renders the patent void” under section 59?

[49] Apotex's answer to these questions is simple. It cites subsection 27(1) of the 1989 Act. That subsection provides that an “inventor ... may, on presentation to the Commissioner of a petition setting out the facts ... and, on compliance with all other requirements of this Act, obtain a patent granting to him an exclusive property in the invention” (my emphasis). Section 59 of the 1989 Act provides that when defending an infringement action, a defendant “may plead ... any fact or default which by this Act or by law renders the patent void”. Thus, on Apotex's view of the matter, any failure to meet any requirement of the Act, including the *Patent Rules* pursuant to subsection 12(2) of the 1989 Act (see Appendix) will render a patent void.

[50] In my view, the wording of section 59 is not as clear as Apotex suggests. One must go beyond the text of a legislative provision and consider the context of the legislative provision and the legislative purpose (*Rizzo*). This is so even if the words of the legislative provision

législateur n'entendait pas que l'article 73 s'applique à un brevet déjà délivré. En second lieu, le législateur voulait manifestement donner aux demandeurs une véritable possibilité de corriger un défaut de paiement des taxes réglementaires dans un délai de six mois à compter de la déchéance. Dans le cas où un brevet serait délivré en raison d'une erreur non intentionnelle de part et d'autre avant la fin de la période prévue pour le rétablissement de la demande, il n'y a aucune véritable possibilité de découvrir que les mauvaises taxes ont été payées. Il est difficile de voir en quoi l'annulation du brevet délivré aidera à respecter l'intention du législateur qui consiste à prévoir un recours avant la délivrance du brevet. L'objet de cette disposition n'est pas particulièrement utile à l'argument avancé par Apotex.

[48] Eu égard au contexte élargi, le législateur avait-il l'intention qu'un contrefacteur présumé puisse soulever un manquement comme celui qui nous occupe, qui est survenu avant la délivrance du brevet et ne tombe pas sous le coup de l'article 53? Est-ce un « fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet » au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 59?

[49] La réponse d'Apotex à ces questions est simple. Elle invoque le paragraphe 27(1) de la Loi de 1989. Ce paragraphe prévoit que « l'auteur de toute invention [...] peut, sur présentation au commissaire d'une pétition exposant les faits [...] et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l'exclusive propriété d'une invention » (je souligne). Aux termes de l'article 59 de la Loi de 1989, le défendeur dans une action en contrefaçon « peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet ». Ainsi, selon Apotex, tout manquement à toute prescription de la Loi, ou des *Règles sur les brevets*, comme le prévoit le paragraphe 12(2) de la Loi de 1989 (voir l'annexe), entraîne la nullité d'un brevet.

[50] À mon avis, le libellé de l'article 59 n'est pas aussi limpide qu'Apotex le prétend. Il faut aller au-delà du libellé d'une disposition législative et examiner le contexte de la disposition législative et l'objet de la loi (*Rizzo*). C'est ainsi même si le libellé de la disposition

seem clear (*ATCO Gas & Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board)*, 2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140 (*ATCO*), at paragraph 48). Once context and purpose are considered, subsection 27(1) of the 1989 Act does not mean that any failure to meet any requirement of the Act renders the patent void.

[51] The simple and literal approach advocated by Apotex to sections 27 and 59 is attractive, but in my view, it leads to an absurd result and disregards the scheme and object of the Act, and the true purpose of those provisions. This Court, in *Weatherford* (at paragraph 150) and *Dutch* (at paragraphs 41 and 42), made it clear that an interpretation leading to absurd results should be avoided if at all possible, considering the importance of patents and the catastrophic consequences that a purely literal interpretation would lead to. In *Dutch*, this led our Court to greatly restrict the type of cases in which the version of section 73 of the *Patent Act* at issue could apply (no change in the status of an entity after the filing).

[52] As noted in *Weatherford* (at paragraph 142), this Court has consistently construed the facts and defaults that can be raised by an alleged infringer as those relating to the patentability of the invention by the person seeking the patent and those set out in section 53 of the 1989 Act, or in similar provisions in previous versions of the patent legislation dealing expressly with the nullity or voidance of patents.

[53] Here, I ought to mention that the wording of section 59 of the 1989 Act has been in every version of the patent legislation since 1869, when the first Canadian statute was adopted after the Confederation to deal with patents for invention (see Appendix: *An Act respecting Patents of Invention*, S.C. 1869, c. 11, section 26 (the 1869 Act); 1906 Act, section 34).

[54] In substance, section 59 has been on the books since 1869. Parliament has also included, since 1869, a provision dealing with who may seek a patent which,

législative semble évident (*ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board)*, 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140 (*ATCO*), paragraphe 48). À la lumière du contexte et de l'objet, force est de constater que le paragraphe 27(1) de la Loi de 1989 ne signifie pas que tout manquement à toute prescription de cette loi entraîne la nullité du brevet.

[51] L'approche simple et littérale à l'interprétation des articles 27 et 59 préconisée par Apotex est séduisante, mais, à mon avis, mène à un résultat absurde et fait abstraction de l'esprit et de l'objet de la loi ainsi que du but véritable de ces dispositions. Notre Cour, dans les arrêts *Weatherford* (paragraphe 150) et *Dutch* (paragraphe 41 et 42), a précisé qu'il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, d'adopter une interprétation qui mène à un résultat absurde, vu l'importance des brevets et les effets catastrophiques qu'une interprétation purement littérale entraînerait. Une telle orientation a mené notre Cour, dans l'arrêt *Dutch*, à limiter considérablement les affaires dans lesquelles la version de l'article 73 de la *Loi sur les brevets* dont il était question pourrait s'appliquer (à savoir aucun changement dans le statut d'une entité après le dépôt).

[52] Comme il est mentionné dans l'arrêt *Weatherford* (paragraphe 142), notre Cour entend par fait ou manquement susceptible d'être invoqué par un contrefacteur présumé ceux qui se rapportent à la brevetabilité de l'invention par la personne qui demande le brevet et ceux énoncés à l'article 53 de la Loi de 1989, ou aux dispositions semblables des versions antérieures des lois relatives aux brevets qui visent expressément la nullité ou l'annulation des brevets.

[53] Je dois mentionner à ce stade-ci que ce qui correspond à l'article 59 de la Loi de 1989 se trouve dans chaque version des lois sur les brevets depuis 1869, année où la première loi canadienne sur les brevets d'invention a été adoptée après la Confédération (voir l'annexe, *Acte concernant les Brevets d'Invention*, S.C. 1869, ch. 11, article 26 (la Loi de 1869); Loi de 1906, article 34).

[54] L'article 59 existe donc pour l'essentiel depuis 1869. Le législateur a également inclus, depuis 1869, une disposition prévoyant qui peut demander un

like section 27 of the 1989 Act, included the words relied upon by Apotex: “may, on a petition ... presented to the Commissioner and on compliance with the other requirements of this Act, obtain a Patent” (see Appendix: 1869 Act, section 6) (my emphasis). Thus, in all the precedents referred to above, it was open to the courts to adopt Apotex’s view.

[55] Thus, it is telling that as early as 1927, the Supreme Court of Canada, on an appeal involving a decision of the Exchequer Court in an infringement action where the defendant alleged as a ground of invalidity the absence of any affidavit in support of the application for a reissued patent (a requirement for the issuance of such patent), stated:

...we are satisfied that any insufficiency in the material on which the Commissioner acts, the entire absence of an affidavit or any defect in the form and substance of that which is put forward as an affidavit in support of the claim, cannot, in the absence of fraud, which in this instance has not been suggested, avail an alleged infringer as a ground of attack on a new patent issued under s. 24. It is not a “fact or default, which, by this Act, or by law, renders the patent void” (*Patent Act*, s. 34).

(*Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] S.C.R. 520 (*Fada*), at pages 523 and 524.)

[56] When it wrote its reasons, the Supreme Court of Canada in *Fada* was fully aware that, as the court below put it, “[t]he legal effect of a failure to strictly comply with certain formalities of the statutes and rules regarding applications for patents has not apparently been the subject of discussion in reported cases in Canada or England, but it has been the subject of discussion in many American cases” (*The Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio, Ltd.*, [1927] Ex. C.R. 107, at page 111).

[57] Thus, I consider ourselves bound by the essential concept in *Fada*, that pre-patent issuance defects in the administrative process for applying for a patent cannot

brevet et dont le libellé, semblable à celui de l’article 27 de la Loi de 1989, contient le passage invoqué par Apotex : « pourra, en présentant [...] une demande au Commissaire et en remplissant les autres formalités voulues par le présent acte, obtenir un brevet » (je souligne) (voir l’annexe, Loi de 1869, article 6). Ainsi, dans tous les précédents mentionnés plus haut, il était loisible aux tribunaux de souscrire à la thèse qu’avance en l’espèce Apotex.

[55] Il est donc révélateur que, dès 1927, en appel d’une décision de la Cour de l’Échiquier concernant une action en contrefaçon dans laquelle le défendeur avait invoqué comme cause d’invalidité l’absence d’affidavit à l’appui d’une demande de brevet redélivré (une condition de délivrance de ce brevet), la Cour suprême du Canada opine :

[TRADUCTION] [...] nous sommes convaincus que tout manquement dans les documents sur lesquels le Commissaire se fonde pour agir, l’absence totale d’affidavit ou tout défaut de fond ou de forme dans ce qui est présenté comme affidavit à l’appui de la revendication, ne peut, en l’absence de fraude — qui n’a pas été suggérée en l’espèce — servir à un contrefacteur présumé de moyen pour contester un nouveau brevet délivré en vertu de l’article 24. Il ne s’agit pas d’un « fait ou défaut qui, d’après la présente loi ou d’après le droit, entraîne la nullité du brevet » (*Loi sur les brevets*, art. 34).

(*Fada Radio Ltd. v. Canadian General Electric Co.*, [1927] R.C.S. 520 (*Fada*), pages 523 et 524.)

[56] Quand elle a rédigé ces motifs, la Cour suprême du Canada était pleinement consciente que, comme la Cour de l’Échiquier l’avait affirmé, [TRADUCTION] « [l’]effet juridique du défaut de respecter à la lettre les formalités de lois et de règles concernant des demandes de brevets ne semble pas avoir été analysé dans les jugements publiés au Canada ou en Angleterre, mais l’a été dans de nombreuses affaires américaines » (*The Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio, Ltd.*, [1927] R.C. de l’É. 107 à la page 111).

[57] Ainsi, j’estime que nous sommes liés par le principe essentiel dégagé de l’arrêt *Fada* : les défauts dans le processus administratif de demande d’un brevet,

be relied upon by an alleged infringer to render a patent void.

[58] The *Patent Act* and the practice of the Patent Office have evolved since *Fada*. But in a number of cases since, our Court has agreed with the essential holding in *Fada*. It has ruled that defects in the pre-patent issuance process that do not come within the ambit of provisions dealing expressly with the voidance of a patent, like section 53 of the 1989 Act, cannot be relied upon by an alleged infringer to render a patent void.

[59] For example, in *Procter & Gamble*, again in the context of an action for infringement and a defence of invalidity, the Court had to determine whether a failure to meet the requirement set out in subsection 63(2) of the then applicable version of the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] (see Appendix: 1989 Act, subsection 61(2)) was a fact or default which could be raised by an alleged infringer to void the patent.

[60] Subsection 63(2) addressed circumstances in which a patent application was made for an invention that was already covered by an existing patent. It provided that the patent application would be “deemed to have been abandoned unless the applicant” moved to set a pre-existing patent aside, which the applicant in that case had not done. The Court agreed with the trial Judge “that the subsection ‘has nothing to do with an issued patent’ [as it] is not a provision to be applied after the issuance of the second patent to provide a basis for alleging the invalidity thereof” (*Procter & Gamble*, at paragraph 69 [of 1982 CarswellNat 604 (WestlawNext Can)]).

[61] There is no need to determine whether the word “forfeited” (in French “*périmée*”) in subsection 73(1) has the same meaning as the word “abandoned” (in French “*abandonnée*”) used in the various provisions of the 1989 Act (see Appendix for examples: 1989 Act, section 30, subsections 36(3), 61(2)). In all cases, the events referred to in those provisions occur in the pre-patent

survenus avant la délivrance du brevet, ne peuvent être invoqués par un présumé contrefacteur pour faire déclarer nul un brevet.

[58] La *Loi sur les brevets* et la pratique du Bureau des brevets ont évolué depuis l’arrêt *Fada*. Or, dans certaines affaires ultérieures à cette dernière, notre Cour a souscrit au principe essentiel tiré de cet arrêt. Elle a conclu que les défauts survenus dans le processus préalable à la délivrance d’un brevet qui ne tombent pas sous le coup des dispositions qui visent expressément l’annulation d’un brevet, comme l’article 53 de la Loi de 1989, ne peuvent être invoqués par un contrefacteur présumé pour faire déclarer nul un brevet.

[59] Par exemple, dans l’affaire *Procter & Gamble*, également dans le contexte d’une action en contrefaçon et d’un moyen de défense fondé sur l’invalidité, la Cour devait décider si le défaut de remplir les conditions énoncées au paragraphe 63(2) de la version alors en vigueur de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, ch. P-4] (voir l’annexe, Loi de 1989, par. 61(2)) était un fait ou manquement qui pouvait être invoqué par un contrefacteur présumé pour faire déclarer nul un brevet.

[60] Le paragraphe 63(2) visait les cas dans lesquels une demande de brevet avait été présentée pour une invention à l’égard de laquelle un brevet avait déjà été consenti. Il prévoyait que la demande de brevet est « censée avoir été abandonnée, à moins que le demandeur » ait déjà commencé des démarches en vue de faire écarter un brevet qui existe déjà, ce que la demanderesse n’avait pas fait dans cette affaire. La Cour était d’accord avec le juge du procès pour dire « que ce paragraphe ‘ne concerne nullement les brevets délivrés’ [étant donné qu’il] ne s’agit pas d’une disposition à appliquer après la délivrance du second brevet pour en contester la validité » (*Procter & Gamble*, paragraphe 66).

[61] Il n’est pas nécessaire de décider si l’expression « frappée de déchéance » (en anglais « *forfeited* ») employée au paragraphe 73(1) a le même sens que le mot « abandonnée » (en anglais « *abandoned* ») qui figure dans d’autres dispositions de la Loi de 1989 (autres exemples à l’annexe : Loi de 1989, article 30 et paragraphes 36(3) et 61(2)). Dans tous les cas, les faits

issuance period and the legislator provided for an opportunity to reinstate or restore the application after its status (abandoned or forfeited) was changed by the operation of the law, even if the time in which to do so and what needs to be established to do so may differ.

[62] The legislator is presumed to know the law and how it has been applied, especially where, as here, the case law of appellate courts has been consistent for such a long period of time (2747-3174 *Québec Inc. v. Québec (Régie des permis d'alcool)*, [1996] 3 S.C.R. 919, at paragraphs 237 and 238; *ATCO*, at paragraph 59).

[63] The legislator was well aware of the distinction between an application and a patent. Since 1869, Parliament has used precise wording when it intended to deal with matters that could void a patent. Section 53 of the 1989 Act is evidence of the fact that the legislator turned its mind to facts and defaults that could void a patent.

[64] Prior versions of the *Patent Act* contained more provisions, like section 53, dealing expressly with the nullity and voidance of patents. These reflect what the legislator considered to be so fundamental as to justify this harsh consequence. For example, for several decades, a patent would become null if the invention was not manufactured in Canada within a prescribed period. This was in line with one of the objects of the patent legislation which was to promote inventions that would be practised in Canada, i.e., to promote economic and technological development in Canada.

[65] Section 53 first deals with untruth in the application (petition). Thus, it is significant that the prescribed form for the application in the 1989 Rules requires the applicant to state that he or she made the invention and verily believes to be entitled to a patent having regard to the provisions of the *Patent Act*. This obviously does not speak to any matter arising during the prosecution of the application. It is directed only to matters that are at the heart of the patent bargain between an inventor and

mentionnés dans ces dispositions se produisent au cours de la période préalable à la délivrance d'un brevet, et le législateur a prévu la possibilité de rétablir la demande après un changement de son état (abandonnée ou frappée de déchéance) par l'effet de la loi, même si le délai pour le faire et les éléments à établir pour le faire peuvent différer.

[62] Le législateur est présumé connaître le droit et la façon dont il a été appliqué, tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce, la jurisprudence des cours d'appel est constante depuis si longtemps (2747-3174 *Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool)*, [1996] 3 R.C.S. 919, paragraphes 237 et 238; *ATCO*, paragraphe 59).

[63] Le législateur connaissait bien la distinction entre une demande et un brevet. Depuis 1869, le législateur emploie des termes précis lorsqu'il veut traiter de situations susceptibles d'entraîner la nullité d'un brevet. L'article 53 de la Loi de 1989 démontre que le législateur avait réfléchi aux faits et manquements susceptibles d'entraîner la nullité d'un brevet.

[64] Des versions antérieures de la *Loi sur les brevets* contenaient d'autres dispositions qui, à l'instar de l'article 53, abordaient expressément la nullité de brevets. Elles représentent des éléments fondamentaux, aux yeux du législateur, susceptibles de justifier cette conséquence sévère. Par exemple, pendant plusieurs décennies, un brevet devenait nul si l'invention n'était pas fabriquée au Canada dans un délai réglementaire. Cette conséquence était conforme à l'un des objets de la législation sur les brevets, à savoir promouvoir les inventions qui seraient réalisées au Canada, c.-à-d. à promouvoir les avancées économiques et technologiques au Canada.

[65] La première partie de l'article 53 traite des déclarations non conformes à la vérité dans la demande (pétition). Ainsi, il importe de signaler que la formule de demande prescrite par les Règles de 1989 requiert du demandeur qu'il déclare être l'auteur de l'invention et croire véritablement avoir droit à un brevet en vertu des dispositions de la *Loi sur les brevets*. De toute évidence, ce libellé ne vise aucune situation qui survient pendant la poursuite de la demande; il vise les situations qui sont

the public, not technical matters such as whether the prescribed fee has been paid.

[66] The second portion of section 53 addresses omissions or unwarranted additions in the specification—that is, misrepresentations in what is actually disclosed to the public. One would normally expect this to be more important than an inadvertent mistake that results in payment of a few dollars less than what was due. Still, Parliament made it clear that the patent will only be void if the misrepresentation was made with an intent to deceive. An involuntary error will not affect the validity of the patent for the part of the invention to which the patentee is found to be entitled.

[67] When one looks at the overall scheme of the 1989 Act, it speaks to different actors (petitioners, co-inventors, co-owners, the Commissioner, third parties such as an alleged infringer), different stages of the process (pre-and post-patent issuance) and different types of proceedings and remedies available to each such actor.

[68] This is why for example, section 59 was not in play in *Dutch* (a judicial review), and would not be in play in the various types of appeals provided for in the 1989 Act.

[69] There is nothing unusual or offensive about the fact that certain actors can raise issues that others cannot in other types of proceedings. The choices made by Parliament are consistent with the fact that most matters occurring during the administrative prosecution of a patent application should be dealt with within a relatively short period of time, through appeals and judicial reviews as this ensures finality and certainty. In the context of such proceedings, one can reasonably expect administrative law principles to apply. This is particularly important where, as in this case, a timely review of the Commissioner's decision to issue the '132 patent would have likely enabled the applicant to restore the application pursuant to subsection 73(2) of the 1989 Act.

au cœur du marché entre un inventeur et le public, et non les questions de forme telles que le paiement ou le non-paiement des taxes réglementaires.

[66] La seconde partie de l'article 53 porte sur les omissions ou les additions injustifiées dans le mémoire descriptif — c.-à-d. les déclarations trompeuses dans la documentation véritablement communiquée au public. On s'attendrait normalement à ce que ces défauts soient plus importants qu'une erreur non intentionnelle qui entraîne le paiement de quelques dollars en moins que la somme exigible. Pourtant, le législateur a indiqué clairement que le brevet n'est nul que dans les cas où de telles déclarations ont été faites dans l'intention de tromper. Une erreur non intentionnelle n'a pas d'incidence sur la validité du brevet qui concerne la partie de l'invention à laquelle le breveté est jugé avoir droit.

[67] Lorsque l'on examine l'économie globale de la Loi de 1989, on constate qu'elle intéresse divers acteurs (les demandeurs, les inventeurs conjoints, les copropriétaires, le commissaire et des tiers tels qu'un contrefacteur présumé), divers stades du processus (avant et après la délivrance d'un brevet) et diverses voies de droit qui s'offrent à ces acteurs.

[68] C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'article 59 n'était pas en jeu dans l'affaire *Dutch* (un contrôle judiciaire) et ne serait pas en jeu dans les divers types d'appels prévus dans la Loi de 1989.

[69] Il n'est pas inhabituel ni choquant que certains acteurs puissent soulever des questions qui ne peuvent l'être dans d'autres types d'instances. Les choix du législateur indiquent que la plupart des situations qui surviennent au cours de la poursuite administrative d'une demande de brevet devraient être traitées dans un délai relativement bref, au moyen d'appels et de contrôles judiciaires, par souci de finalité et de certitude. Dans le contexte de telles instances, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les principes du droit administratif s'appliquent. C'est particulièrement important dans les cas où, comme en l'espèce, un examen en temps opportun de la décision du commissaire de délivrer le brevet '132 aurait probablement permis à la demanderesse de rétablir la demande conformément au paragraphe 73(2) de la Loi de 1989.

[70] However, defences to actions for infringement are not based on administrative law principles; they are based on patent law. This is the law to which section 59 refers to, in the same manner that it is the law to which section 40 of the 1989 Act (see Appendix) refers to when it says that the Commissioner can refuse the application when he “is satisfied that an applicant is not by law entitled to be granted a patent”. The legislative evolution of section 40 indicates that the legislator had initially listed the substantive grounds for patentability to be met by a person to obtain a patent (see Appendix: 1906 Act, section 17). But patent law evolved through the interpretation of the *Patent Act* by the courts. For example, it included matters such as double patenting and obviousness. Hence, Parliament then chose instead to mention more generally that the applicant must be entitled by law (see Appendix: 1923 Act, section 19; *The Patent Act, 1935*, S.C. 1935, c. 32, section 41); that is now part of the wording of section 40 of the 1989 Act.

[71] An action for infringement is a statutory right. It was included in 1869 in the first Canadian statute on patents for invention (see Appendix: 1869 Act, sections 23, 24). The fact that the alleged infringer can raise certain defences does not change the nature of the proceeding. It is not a judicial review. The matter is not decided on the basis of what was before the Commissioner. It has never been so for more than a hundred years (see *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2009 FC 991, 80 C.P.R. (4th) 1, at paragraphs 353–354, 359 and 362, affd 2010 FCA 240, 90 C.P.R. (4th) 327, leave to appeal to S.C.C. refused, 33946 (May 5, 2011) [[2011] 2 S.C.R. v]).

[72] It would be absurd in the overall context of the 1989 Act to construe section 59 as enabling an alleged infringer to void a patent (here a successful pharmaceutical patent worth millions if not billions of dollars) say ten years later or even after its expiration, on the basis that the petitioner was a few pennies short. This is all the more so considering that, as mentioned, the proposed interpretation of section 73 would have inconsistent and unfair consequences (see paragraph 44, above).

[70] Les moyens de défense opposables aux actions en contrefaçon ne sont toutefois pas fondés sur les principes de droit administratif; ils sont fondés sur le droit des brevets. C’est le droit auquel renvoie l’article 59, tout comme l’article 40 de la Loi de 1989 (voir l’annexe) lorsqu’il indique que le commissaire peut rejeter la demande lorsqu’il « s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet ». L’historique législatif de l’article 40 révèle que le législateur avait au départ énuméré les conditions de brevetabilité de fond auxquelles était subordonnée l’obtention d’un brevet (voir l’annexe : Loi de 1906, article 17). L’interprétation judiciaire de la *Loi sur les brevets* a toutefois fait évoluer le droit des brevets, par exemple, en matière de double brevet et d’évidence. Par conséquent, le législateur a plutôt choisi un libellé plus général, prévoyant que le demandeur doit être fondé en droit à obtenir le brevet (voir l’annexe : Loi de 1923, article 19; *Loi de 1935 sur les brevets*, S.C. 1935, ch. 32, article 41); cette exigence a plus tard été intégrée au libellé de l’article 40 de la Loi de 1989.

[71] L’action en contrefaçon est un droit prévu par la loi. Elle a été prévue en 1869 dans la première loi canadienne sur les brevets d’invention (voir l’annexe : Loi de 1869, articles 23 et 24). Que le contrefacteur présumé puisse invoquer certains moyens de défense ne change pas la nature de l’instance. Il ne s’agit pas d’un contrôle judiciaire. L’affaire n’est pas tranchée sur le fondement des éléments dont le commissaire était saisi. Il n’en a jamais été ainsi, et ce depuis plus d’un siècle (voir *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2009 CF 991, paragraphes 353 et 354, 359 et 362, conf. par 2010 CAF 240, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, 33946 (5 mai 2011) [[2011] 2 R.C.S. v]).

[72] Il serait absurde, à la lumière du contexte général de la Loi de 1989, de donner à l’article 59 une interprétation qui permettrait à un contrefacteur présumé de faire annuler un brevet (en l’occurrence, un brevet pharmaceutique fructueux valant des millions, voire des milliards, de dollars), disons, dix ans plus tard ou même après son expiration, au motif que la demanderesse avait payé quelques cents en moins, d’autant plus que, comme on l’a vu, l’interprétation qu’il est proposé de donner à l’article 73 aurait des conséquences contradictoires et injustes (voir le paragraphe 44 plus haut).

[73] To be certain, courts will apply the law, even if it leads to absurd results, but only if it is impossible to interpret it another way (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes* (6th ed.), [Markham, Ont.: Lexis Nexis] 2014 at §10.4). This is not the case here.

[74] The Federal Court properly concluded that Apotex could not rely on section 73 of the 1989 Act to void the patent. It is not an act or default that comes within the ambit of section 59 of the 1989 Act.

[75] Finally, I ought to mention that historically, the grounds for invalidating a patent were originally those for which a writ of *scire facias* could be obtained (see Appendix: 1869 Act, section 29). This was also the case in England. As noted by Lord Diplock in *Bristol-Myers Co. (Johnson's) Application*, [1975] R.P.C. 127 (H.L.), at page 156, the grounds to repeal a patent by *scire facias* before 1884 were essentially codified in section 32 of the *Patents Act, 1949* (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 87 (the U.K. 1949 Act), in England (see Appendix). The grounds on which one could impeach a patent were the same as those that could be raised as a defence to an action for infringement (see Appendix: U.K. 1949 Act, subsection 32(4)).

[76] The patent legislation applicable in the European Union and in the United States since then adopted a similar approach and the grounds on which one can impeach a patent or raise invalidity as a defence to an infringement action are expressly listed.

[77] Considering the importance of patents nowadays, and the importance given to intellectual property law in trade treaties, courts should obviously be careful before adopting an interpretation that would put Canada at odds with its trading partners. Thus, I am comforted by the fact that my purposive interpretation of the 1989 Act does not require the addition or the recognition of the new grounds of invalidity that Apotex's view in respect of sections 27 and 59 would entail and that could be in direct conflict with those generally recognized in England, Europe and the United States.

[73] Par souci de certitude, les cours appliquent le droit, même si cela mène à des résultats absurdes, mais seulement s'il est impossible de l'interpréter autrement (Ruth Sullivan, *Sullivan on the Construction of Statutes* (6^e éd.), [Markham, Ont. : LexisNexis] 2014, paragraphe 10.4). Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[74] La Cour fédérale a conclu à bon droit qu'Apotex ne pouvait pas invoquer l'article 73 de la Loi de 1989 pour faire annuler le brevet. La situation qui y est prévue ne constitue pas un fait ou manquement qui tombe sous le coup de l'article 59 de la Loi de 1989.

[75] Enfin, je dois mentionner qu'historiquement, les moyens pouvant être soulevés pour faire invalider un brevet étaient ceux qui justifiaient un bref de *scire facias* (voir l'annexe : Loi de 1869, article 29). C'était également le cas en Angleterre. Comme l'a mentionné lord Diplock dans le jugement *Bristol-Myers Co. (Johnson's) Application*, [1975] R.P.C. 127 (H.L.), page 156, les motifs de révocation d'un brevet par *scire facias* avant 1884 ont essentiellement été prévus à l'article 32 de la *Patents Act, 1949* (R.-U.), 12, 13 & 14 Geo. 6, ch. 87 (la Loi de 1949 du R.-U.) (voir l'annexe). Les motifs de contestation possible d'un brevet correspondaient à ceux qui pouvaient être opposés en défense à une action en contrefaçon (voir l'annexe : Loi de 1949 du R.-U., paragraphe 32(4)).

[76] Les lois sur les brevets applicables depuis au sein de l'Union européenne et aux États-Unis reflètent une démarche semblable; les motifs pour lesquels un brevet peut être contesté ou l'invalidité peut être opposée en défense à une action en contrefaçon sont prévus expressément.

[77] Compte tenu de l'importance des brevets de nos jours et de celle accordée au droit de la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux, les cours devraient évidemment faire preuve de prudence avant d'adopter une interprétation qui opposerait le Canada à ses partenaires commerciaux. Par conséquent, je suis rassurée par le fait que mon interprétation téléologique de la Loi de 1989 ne nécessite pas l'ajout ou la reconnaissance des nouveaux moyens d'invalidité que la thèse d'Apotex sur les articles 27 et 59 entraînerait et qui seraient incompatibles avec ceux qui sont généralement reconnus en Angleterre, en Europe et aux États-Unis.

[78] To conclude, I propose to dismiss the appeal with costs fixed at an all-inclusive amount of \$5000.

STRATAS J.A.: I agree.

BOIVIN J.A.: I agree.

Appendix

An Act respecting Patents of Invention, S.C. 1869, c. 11

WHO MAY OBTAIN PATENTS.

Residents of Canada during one year, may obtain Patents for their own discoveries and inventions.

Form of Patent.

Proviso.

6. Any person having been a resident of Canada for at least one year next before his application, and having invented or discovered any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter, not known or used by others before his invention or discovery thereof, or not being a the time of his application for a patent in public use or on sale in any of the Provinces of the Dominion with the consent or allowance of the inventor or discoverer thereof, may, on a petition to that effect presented to the Commissioner and on compliance with the other requirements of this Act, obtain a Patent granting to such person an exclusive property therein; and the said Patent shall be under the seal of the Patent Office and the signature of the Commissioner, or the signature of another member of the Privy Council, and shall be good and avail to the grantee, his heirs, assigns or other legal representatives, for the period mentioned in such Patent; but no Patent shall issue for an invention or discovery having an illicit object in view, nor for any mere scientific principle or abstract theorem.

...

[78] Pour conclure, je propose de rejeter l'appel avec dépens, dont le montant global est fixé à 5 000 \$.

LE JUGE STRATAS, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE BOIVIN, J.C.A. : Je suis d'accord.

Annexe

Acte concernant les Brevets d'Invention, S.C. 1869, ch. 11

DES PERSONNES QUI PEUVENT SE FAIRE BREVETER.

Les résidents en Canada pourront prendre brevets pour leurs inventions.

6. Quiconque aura résidé depuis une année au moins en Canada quant (sic) il fera sa demande, et qui aura inventé ou découvert quelque art, machine, procédé ou composition de matière, nouveau et utile, ou quelque perfectionnement nouveau et utile à un art, machine, procédé ou composition de matière, lequel n'était pas en usage ni connu par d'autres avant qu'il en fit l'invention ou découverte, ou ne sera pas, lors de la demande du brevet, dans le domaine public ou en vente dans quelque une des provinces du Canada, du consentement ou par la tolérance de l'auteur de l'invention ou découverte, pourra, en présentant à cette fin une demande au Commissaire et en remplissant les autres formalités voulues par le présent acte, obtenir un brevet lui conférant le droit exclusif d'exploiter sa découverte ou son invention; et le brevet sera revêtu du sceau du bureau des brevets et de la signature du Commissaire, ou, de la signature d'un autre membre du conseil privé; et il vaudra et profitera au titulaire et à ses héritiers, cessionnaires ou autres représentants légaux pendant la durée exprimée au dit brevet; mais il ne sera pas concédé de brevets pour des inventions ou découvertes ayant pour objet des choses illicites, ni pour des découvertes purement scientifiques ou des théorèmes abstraits.

[...]

ASSIGNMENT AND INFRINGEMENT OF PATENTS.

...

Remedy for infringement of patent.

23. Every person who, without the consent in writing of the Patentee, makes, constructs or puts in practice any invention or discovery for which a Patent has been obtained under this Act, or procures such invention or discovery from any person not authorised to make or use it by the Patentee, and uses it, shall be liable to the Patentee in an action of damages for so doing;—and the judgment shall be enforced, and the damages, and costs as may be adjudged, shall be recovered in like manner as in other cases in the Court in which the action is brought.

Action for infringement of patent.

Injunction may issue.

Appeal allowed.

24. An action for the infringement of a Patent may be brought before any Court of Record having jurisdiction to the amount of damages asked for and having its sittings within the Province in which the infringement is said to have taken place, and being at the same time, of the Courts of such jurisdiction within such Province, the one of which the place of holding is nearest to the place of residence or of business of the defendant; and such Court shall decide the case and determine as to costs; in any action for the infringement of a Patent, the Court, if sitting, or any judge thereof in Chambers if the Court be not sitting may, on the application of the plaintiff or defendant respectively, make such order for an injunction, restraining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject matter of the patent, and for his punishment in the event of the disobedience to such order, or for inspection or account, and respecting the same and the proceedings in the action, as the Court or Judge may see fit;—but from such order an appeal shall lie under the same circumstances and to the same Court, as from other judgments or orders of the Court in which the order was made.

...

Defence in actions for infringement.

26. The defendant in any such action may specially plead as matter of defence any fact or default which by this Act or by law would render the Patent void; and the

CESSION ET CONTREFAÇON DES BREVETS.

[...]

Amende pour violation du droit d'un breveté.

23. Quiconque, sans avoir eu le consentement par écrit du breveté, fera, construira ou mettra en pratique une chose quelconque pour laquelle un brevet d'invention ou de découverte aura été pris sous l'empire du présent acte, ou se procurera cette chose d'une personne non autorisée par le breveté à la confectionner ou à en faire usage, et en fera usage, sera, pour cet acte, passible à l'égard du breveté d'une action en dommages-intérêts, et le jugement sera exécuté, et les dommages et frais adjugés seront recouvrés, dans la forme suivie dans les autres cas au tribunal où l'action sera portée.

Action pour violation de brevets.

24. Il pourra être porté une action pour contrefaçon de brevet devant tout tribunal ayant juridiction jusqu'à concurrence des dommages-intérêts réclamés et siégeant dans la province où la contrefaçon sera représentée avoir été commise, et se trouvant, des tribunaux qui auront une telle juridiction dans cette province, celui dont le siège (*sic*) sera le plus près du lieu de résidence ou d'affaire du défendeur; et ce tribunal prononcera et adjugera les dépens; dans toute action pour contrefaçon de brevet, le tribunal, s'il siège (*sic*), ou un de ses juges en chambre, si le tribunal n'est pas en session, pourra, sur requête soit du demandeur, soit du défendeur, rendre tel ordre d'injonction, interdisant à la partie adverse l'usage, la manufacture ou la vente de la chose brevetée et portant une peine en cas de transgression du dit ordre, ou rendre tel ordre d'inspection, ou de production de compte, et tel ordre concernant ces choses et les procédures dans la cause, que le tribunal ou le juge croira justes; mais on pourra interjeter appel de cet ordre, dans les circonstances et au tribunal où se porteront les appels des jugements et ordres du tribunal qui aura décerné cet ordre.

[...]

Défense à l'action.

26. Le défendeur, dans toute telle action, pourra plaider spécialement en défense tout fait ou défaut qui, par le présent acte ou par la loi, entraîne la nullité du brevet;

Court shall take cognizance [sic] of that special pleading and of the facts connected therewith, and shall decide the case accordingly.

NULLITY, IMPEACHMENT AND VOIDANCE OF
PATENT.

Patent to be void in certain cases or only valid for part.

27. A Patent shall be void, if any material allegation in the petition or declaration of the applicant be untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, such omission or addition being wilfully made for the purpose of misleading; but if it shall appear to the Court that such omission or addition is simply an involuntary error, and it is proved that the Patentee is entitled to the remainder of his Patent *pro tanto*, the Court shall render a judgment in accordance with the facts, and determine as to costs, and the Patent shall be held valid for such part of the invention described, and two office copies of such judgment shall be furnished to the Patent Office by the Patentee, one to be registered and to remain of record in the office, and the other to be attached to the Patent and made a part of it by a reference.

...

Proceedings for impeachment of patent.

Scire facias may issue.

29. Any person desiring to impeach any Patent issued under this Act, may obtain a sealed and certified copy of the Patent and of the petition, declaration, drawings and specification thereunto relating, and may have the same filed in the Office of the Prothonotary or Clerk of the Superior Court for the Province of Quebec, or of the Court of Queen's Bench or Common Pleas for the Province of Ontario, or of the Supreme Court in the Province of Nova Scotia, or of the Court of Queen's Bench in the Province of New Brunswick, according to the domicile elected by the Patentee as aforesaid, which Court shall adjudicate on the matter and decide as to costs; the Patent and documents aforesaid shall then be held as of record in such Court, so that a Writ of *Scire Facias* under the Seal of the Court grounded upon such record may issue for the repeal of the Patent, for legal cause as aforesaid, if upon proceedings had upon the Writ in accordance with the meaning of this Act the Patent be adjudged to be void.

et le tribunal prendra connaissance de ce plaidoyer spécial et des faits qui s'y rapporteront, et prononcera en conséquence.

NULLITÉ, CONTESTATION ET DÉCHÉANCE DES
BREVETS.

Annulation des brevets en certains cas.

27. Le brevet sera nul, si la requête ou la déclaration de l'impétrant contient quelque allégation importante qui soit fausse, ou si la spécification et les dessins contiennent plus ou moins qu'il ne sera nécessaire pour atteindre le but dans lequel on les fera, cette addition ou cette omission étant faite volontairement dans l'intention d'induire en erreur; mais s'il appert au tribunal que cette omission ou cette addition est simplement une erreur involontaire, et qu'il soit prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet *pro tanto*, le tribunal rendra jugement suivant les faits et prononcera sur les frais, et le brevet sera réputé valable pour cette partie de l'invention décrite; et le breveté fournira au bureau des brevets deux copies de ce jugement, dont l'une sera enregistrée et gardée en dépôt au bureau, et l'autre sera annexée et par une note de renvoi, incorporée au brevet.

[...]

Procédure pour contester un brevet.

29. Quiconque voudra contester un brevet émis sous l'autorité du présent acte, pourra obtenir une copie scellée et certifiée du brevet, de la requête, de la déclaration, des dessins et de la spécification y relatifs et pourra les faire déposer au bureau du protonotaire ou greffier de la Cour Supérieure en la province de Québec, ou de la Cour du Banc de la Reine ou des plaids communs en la province d'Ontario, ou de la Cour Suprême en la province de la Nouvelle-Ecosse, ou de la Cour du Banc de la Reine en la province du Nouveau-Brunswick, suivant l'élection de domicile du breveté; lesquelles cours prononceront sur l'affaire et sur les frais; le brevet et les documents en question seront alors réputés pièces de dépôt dans cette cour, en sorte qu'on puisse faire émettre, sous le sceau de la cour, un bref de *scire facias*, fondé sur ces pièces, aux fins de faire révoquer le brevet pour cause légale comme susdit, si après les procédures prises sur le bref en conformité de l'intention du présent acte, le brevet est déclaré nul.

REFUSAL TO GRANT PATENTS.

Commissioner may object to grant a patent in certain cases.

17. The Commissioner may object to grant a patent in any of the following cases:—

(a) When he is of opinion that the alleged invention is not patentable in law;

(b) When it appears to him that the invention is already in the possession of the public, with the consent or allowance of the inventor;

(c) When it appears to him that there is no novelty in the invention;

(d) When it appears to him that the invention has been described in a book or other printed publication before the date of the application, or is otherwise in the possession of the public;

(e) When it appears to him that the invention has already been patented in Canada, unless the Commissioner has doubts as to whether the patentee or the applicant is the first inventor;

(f) When it appears to him that the invention has already been patented in a foreign country, and the year has not expired within which the foreign patentee may apply for a patent in Canada, unless the Commissioner has doubts as to whether the foreign patentee or the applicant is the first inventor.

...

IMPEACHMENT AND OTHER LEGAL
PROCEEDINGS IN RESPECT OF PATENTS.

...

Defence in action for infringement.

34. The defendant, in any such action, may plead as matter of defence, any fact or default which, by this Act, or by law, renders the patent void; and the court shall take cognizance of such pleading and of the facts connected therewith, and shall decide the case accordingly.

...

REFUS DE CONCESSION DE BREVETS.

Le commissaire peut refuser le brevet dans certains cas.

17. Le commissaire peut objecter à la concession du brevet dans les cas suivants : —

a) Lorsqu'il est d'opinion que l'invention alléguée n'est pas brevetable aux termes de la loi;

b) Lorsqu'il a lieu de croire que le public est déjà en possession de l'invention, du consentement ou par la tolérance de l'inventeur;

c) Lorsqu'il ne lui paraît y avoir rien de nouveau dans l'invention;

d) Lorsqu'il lui paraît que l'invention a été décrite dans un livre ou autre publication imprimée avant la date de la demande de brevet, ou qu'elle est entrée de quelque autre manière dans le domaine public;

e) Lorsqu'il lui paraît que l'invention a déjà été brevetée en Canada, à moins que le commissaire n'ait des doutes sur la question de savoir lequel, du breveté ou des requérants, est le premier inventeur;

f) Si l'invention a déjà été brevetée en pays étranger, et que l'inventeur ait demandé un brevet en Canada dans l'année qui suit l'émission [sic] du premier brevet étranger pour cette invention, à moins que le commissaire n'ait des doutes sur la question de savoir lequel du breveté étranger ou du requérant est le premier inventeur.

[...]

ACTIONS EN NULLITÉ ET AUTRES PROCÉDURES
JUDICIAIRES RELATIVEMENT AUX BREVETS.

[...]

Défense à l'action.

34. Le défendeur dans toute telle action peut alléguer spécialement comme moyen de défense tout fait ou défaut qui, d'après la présente loi ou d'après le droit, entraîne la nullité du brevet; et la cour prend connaissance de cette défense en conséquence.

[...]

PATENT FEES.

Tariff of fees.

47. The following fees shall be payable before an application for any of the purposes herein mentioned shall be received by the Commissioner, that is to say:—

Full fee for 18 years	\$60.00
Partial fee for 12 years	40.00
Partial fee for 6 years	20.00
Fee for further term of 12 years	40.00
Fee for further term of 6 years	20.00

The Patent Act, S.C. 1923, c. 23

REFUSAL TO GRANT PATENTS.

Power of Commissioner to refuse grant.

19. The Commissioner may object to grant a patent whenever he is satisfied that the applicant is not by law entitled thereto, and when it appears to him that the invention has already been patented, unless the Commissioner has doubts as to whether the patentee or the applicant is the first inventor and the application was filed within two years from the date of the patent.

...

PATENT FEES.

Tariff of fees.

43. (1) The following fees shall be payable before an application for any of the purposes herein mentioned shall be received by the Commissioner, that is to say:—

On filing an application for patent	\$15.00
On grant of patent	20.00

(Payable on pain of forfeiture within six months from the date of notice of the allowance of patent.)

The Patent Act, 1935, S.C. 1935, c. 32

TARIF DES DROITS.

Droits.

47. Les demandes aux fins diverses mentionnées en la présente loi ne sont accueillies par le commissaire qu'après versement des droits suivants, savoir : —

Droit entier, pour 18 ans	\$60.00
Droit partiel, pour 12 ans	40.00
Droit partiel, pour 6 ans	20.00
Droit pour une prolongation de 12 ans	40.00
Droit pour une prolongation de 6 ans	20.00

Loi des brevets, S.C. 1923, ch. 23

[...]

REFUS DE CONCESSION DE BREVETS.

Le commissaire peut refuser le brevet dans certains cas.

19. Le commissaire peut s'opposer à la concession d'un brevet, lorsqu'il juge qu'aux termes de la loi, le requérant n'y a pas droit, et lorsqu'il est d'avis que l'invention a déjà été brevetée, à moins que le commissaire ne doute que le breveté ou le requérant ne soit le premier inventeur et que la demande ait été produite dans les deux ans qui suivent la date du brevet.

[...]

TARIF DES DROITS.

Droits.

43. (1) Les demandes aux fins diverses mentionnées en la présente loi ne sont accueillies par le commissaire qu'après versement des droits suivants, savoir :

En déposant une demande de brevet	\$15.00
À la délivrance du brevet	20.00

(À payer sous peine de déchéance dans un délai de six mois à compter de la date de l'avis de délivrance du brevet.)

Loi de 1935 sur les brevets, S.C. 1935, ch. 32

REFUSAL OF PATENTS.

Refusal by Commissioner.

41. Whenever the Commissioner is satisfied that the applicant is not by law entitled to be granted a patent he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify such applicant of such refusal and of the ground or reason therefor.

...

Patents Act, 1949 (U.K.), 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 87

...

Revocation and surrender of patents

Revocation of patent by court.

32. (1) Subject to the provisions of this Act, a patent may, on the petition of any person interested, be revoked by the court on any of the following grounds, that is to say,-

(a) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was claimed in a valid claim of earlier priority date contained in the complete specification of another patent granted in the United Kingdom;

(b) that the patent was granted on the application of a person not entitled under the provisions of this Act to apply therefor;

(c) that the patent was obtained in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims;

(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;

(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not new having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom;

(f) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is obvious and does not involve any inventive step having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom;

REJET DES DEMANDES DE BREVETS.

Le Commissaire peut refuser le brevet.

41. Chaque fois que le Commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il doit rejeter la demande et, par lettre recommandée, adressée au demandeur ou à son agent enregistré, notifier à ce demandeur le motif ou la raison du rejet de la demande.

[...]

Patents Act, 1949 (R.-U.), 12, 13 & 14 Geo. 6, ch. 87

[...]

Revocation and surrender of patents

Revocation of patent by court.

32. (1) Subject to the provisions of this Act, a patent may, on the petition of any person interested, be revoked by the court on any of the following grounds, that is to say,-

(a) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was claimed in a valid claim of earlier priority date contained in the complete specification of another patent granted in the United Kingdom;

(b) that the patent was granted on the application of a person not entitled under the provisions of this Act to apply therefor;

(c) that the patent was obtained in contravention of the rights of the petitioner or any person under or through whom he claims;

(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;

(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not new having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom;

(f) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is obvious and does not involve any inventive step having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom;

(g) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not useful;

(h) that the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention and the method by which it is to be performed, or does not disclose the best method of performing it which was known to the applicant for the patent and for which he was entitled to claim protection;

(i) that the scope of any claim of the complete specification is not sufficiently and clearly defined or that any claim of the complete specification is not fairly based on the matter disclosed in the specification;

(j) that the patent was obtained on a false suggestion or representation;

(k) that the primary or intended use or exercise of the invention is contrary to law;

(l) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was secretly used in the United Kingdom, otherwise than as mentioned in subsection (2) of this section, before the priority date of that claim.

...

(4) Every ground on which a patent may be revoked shall be available as a ground of defence in any proceeding for the infringement of the patent.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4 (as it appeared on September 30, 1989)

RULES AND REGULATIONS

12. ...

Effect

(2) Any rule or regulation made by the Governor in Council has the same force and effect as if it had been enacted herein.

...

(g) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not useful;

(h) that the complete specification does not sufficiently and fairly describe the invention and the method by which it is to be performed, or does not disclose the best method of performing it which was known to the applicant for the patent and for which he was entitled to claim protection;

(i) that the scope of any claim of the complete specification is not sufficiently and clearly defined or that any claim of the complete specification is not fairly based on the matter disclosed in the specification;

(j) that the patent was obtained on a false suggestion or representation;

(k) that the primary or intended use or exercise of the invention is contrary to law;

(l) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, was secretly used in the United Kingdom, otherwise than as mentioned in subsection (2) of this section, before the priority date of that claim.

[...]

(4) Every ground on which a patent may be revoked shall be available as a ground of defence in any proceeding for the infringement of the patent.

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (dans sa version applicable le 30 septembre 1989)

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

12. [...]

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s'il avait été édicté aux présentes.

[...]

APPLICATION FOR PATENTS

...

When applications to be completed

30. (1) Each application for a patent shall be completed within twelve months after the filing of the application, and in default thereof, or on failure of the applicant to prosecute the application within six months after any examiner, appointed pursuant to section 6, has taken action thereon of which notice has been given to the applicant, the application shall be deemed to have been abandoned.

Abandoned application reinstated

(2) An abandoned application may be reinstated on petition presented to the Commissioner within twelve months after the date on which it was deemed to have been abandoned, and on payment of the prescribed fee, if the petitioner satisfies the Commissioner that the failure to complete or prosecute the application within the time specified was not reasonably avoidable.

Idem

(3) An application reinstated under subsection (2) shall retain its original filing date.

...

DIVISIONAL APPLICATIONS

36. ...

Divisional applications

(2) Where an application describes and claims more than one invention, the applicant may, and on the direction of the Commissioner to that effect shall, limit his claims to one invention only, and the invention or inventions defined in the other claims may be made the subject of one or more divisional applications, if those divisional applications are filed before the issue of a patent on the original application.

Idem

(3) If the original application becomes abandoned or forfeited, the time for filing divisional applications terminates with the expiration of the time for reinstating and

DEMANDES DE BREVETS

[...]

Les demandes doivent être complétées dans les douze mois

30. (1) Chaque demande de brevet doit être complétée dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande, à défaut de quoi, ou sur manquement du demandeur de poursuivre sa demande dans les six mois qui suivent toute action que l'examineur, nommé conformément à l'article 6, a prise concernant la demande et dont avis a été donné au demandeur, une telle demande est tenue pour avoir été abandonnée.

Rétablissement d'une demande abandonnée

(2) Une demande peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle cette demande a été tenue pour abandonnée, et contre paiement de la taxe réglementaire, si le pétitionnaire démontre à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai spécifié n'était pas raisonnablement évitable.

Idem

(3) Une demande ainsi rétablie garde la date de son dépôt original.

[...]

DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

36. [...]

Demandes complémentaires

(2) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut et, selon les instructions du commissaire à cet égard, doit restreindre ses revendications à une seule invention. L'invention ou les inventions définies dans les autres revendications peuvent faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes complémentaires, si ces demandes complémentaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

Idem

(3) Si la demande originale a été abandonnée ou si elle est déchuë, le délai pour le dépôt des demandes complémentaires se termine à l'expiration du délai fixé pour le

reviving the original application under this Act or the rules made thereunder.

...

REFUSAL OF PATENTS

Refusal by Commissioner

40. Whenever the Commissioner is satisfied that an applicant is not by law entitled to be granted a patent, he shall refuse the application and, by registered letter addressed to the applicant or his registered agent, notify the applicant of the refusal and of the ground or reason therefor.

...

PRIORITY OF INVENTIONS

Establishing Priority

61. (1) No patent or claim in a patent shall be declared invalid or void on the ground that, before the invention therein defined was made by the inventor by whom the patent was applied for, it had already been known or used by some other person, unless it is established that

(a) that other person had, before the date of the application for the patent, disclosed or used the invention in such manner that it had become available to the public;

(b) that other person had, before the issue of the patent, made an application for patent in Canada on which conflict proceedings should have been directed; or

(c) that other person had at any time made an application in Canada which, by virtue of section 28, had the same force and effect as if it had been filed in Canada before the issue of the patent and on which conflict proceedings should properly have been directed had it been so filed.

A second patent

(2) Notwithstanding section 41, an application for a patent for an invention for which a patent has already issued under this Act shall be rejected unless the applicant, within a time to be fixed by the Commissioner, commences an action to set aside the prior patent, so far

rétablissement et la remise en vigueur de la demande originale aux termes de la présente loi ou des règles établies sous son autorité.

[...]

REJET DES DEMANDES DE BREVETS

Le commissaire peut refuser le brevet

40. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

[...]

PRIORITÉ DES INVENTIONS

Établissement de la priorité

61. (1) Aucun brevet ou aucune revendication dans un brevet ne peut être déclaré invalide ou nul pour la raison que l'invention qui y est décrite était déjà connue ou exploitée par une autre personne avant d'être faite par l'inventeur qui en a demandé le brevet, à moins qu'il ne soit établi que, selon le cas :

a) cette autre personne avait, avant la date de la demande du brevet, divulgué ou exploité l'invention de telle manière qu'elle était devenue accessible au public;

b) cette autre personne avait, avant la délivrance du brevet, fait une demande pour obtenir au Canada un brevet qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit;

c) cette autre personne avait à quelque époque fait au Canada une demande ayant, en vertu de l'article 28, la même force et le même effet que si elle avait été enregistrée au Canada avant la délivrance du brevet et pour laquelle des procédures en cas de conflit auraient dû être régulièrement prises si elle avait été ainsi enregistrée.

Second brevet

(2) Nonobstant l'article 41, une demande de brevet pour une invention à l'égard de laquelle un brevet a été délivré en vertu de la présente loi est rejetée, à moins que le demandeur n'intente, dans un délai fixé par le commissaire, une action pour écarter le brevet antérieur

as it covers the invention in question, but if that action is commenced and diligently prosecuted, the application shall not be deemed to have been abandoned unless the applicant fails to proceed on it within a reasonable time after the action has been finally disposed of.

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4 (as it appeared in *Weatherford*)

46. ...

Lapse of term if maintenance fees not paid

(2) Where the fees payable under subsection (1) are not paid within the time provided by the regulations, the term limited for the duration of the patent shall be deemed to have expired at the end of that time.

...

ABANDONMENT AND REINSTATEMENT OF APPLICATIONS

Deemed abandonment of applications

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

(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;

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

(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;

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

(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.

...

en tant qu'il couvre l'invention en question. Si pareille action est ainsi commencée et diligemment poursuivie, la demande n'est pas réputée avoir été abandonnée, à moins que le demandeur ne néglige de poursuivre sa demande dans un délai raisonnable après que l'action a été finalement réglée.

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (telle qu'elle figurait dans l'affaire *Weatherford*)

46. [...]

Péremption

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

[...]

ABANDON ET RÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Abandon

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

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 le commissaire;

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

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;

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

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

[...]

Payment of prescribed fees

78.6 (1) If, before the day on which this section comes into force, a person has paid a prescribed fee applicable to a small entity, within the meaning of the *Patent Rules* as they read at the time of payment, but should have paid the prescribed fee applicable to an entity other than a small entity and a payment equivalent to the difference between the two amounts is submitted to the Commissioner in accordance with subsection (2) either before or no later than twelve months after that day, the payment is deemed to have been paid on the day on which the prescribed fee was paid, regardless of whether an action or other proceeding relating to the patent or patent application in respect of which the fee was payable has been commenced or decided.

Paiement de taxes réglementaires

78.6 (1) Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des *Règles sur les brevets* dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu'elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu'une petite entité, et qu'elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l'égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l'objet de la taxe ou de toute décision en découlant.