

A-362-16
2020 FCA 127

A-362-16
2020 CAF 127

Salt Canada Inc. (*Appellant*)

Salt Canada Inc. (*appelante*)

v.

c.

John W. Baker (*Respondent*)

John W. Baker (*intimé*)

INDEXED AS: SALT CANADA INC. v. BAKER

RÉPERTORIÉ : SALT CANADA INC. c. BAKER

Federal Court of Appeal, Stratas, Near and Woods J.J.A.—Toronto, January 10, 2018; Ottawa, July 28, 2020.

Cour d'appel fédérale, les juges Stratas, Near et Woods, J.C.A.—Toronto, 10 janvier 2018; Ottawa, 28 juillet 2020.

Patents — Appeal from Federal Court decision dismissing appellant's application for order directing Commissioner of Patents to vary records of Patent Office to reflect it as owner of Canadian Patent No. 2222058 ('058 patent) — Original owner of '058 patent signing agreement in 2010 conceding respondent owner of patent — Agreement containing several conditions including payment of royalties — Respondent ceasing payment of royalties — Refusing to assign patent back to original owner contrary to agreement — Original owner subsequently signing agreement with appellant, assigning patent rights thereto — Whether Federal Court having statutory jurisdiction to decide application before it under Patent Act, s. 52 — Federal Court having jurisdiction to vary or expunge title to patent as reflected in records of Patent Office — Pursuant to Kellogg Company v. Kellogg, Federal Court can interpret contracts between private citizens as long as done under sphere of federal jurisdiction vested in Federal Court — Lawthier v. 424470 B.C. Ltd., on which basis Federal Court declining jurisdiction herein, incorrectly decided — Lawthier approach going against purpose of Patent Act, s. 52, Federal Courts Act generally — When dealing with Patent Act, s. 52 application, Federal Court free to carry out task thereunder even if it involves interpreting agreements, other instruments — Federal Court empowered to direct Patent Office to vary its records — Commissioner of Patents directed to vary entry in records, list appellant as owner of '058 patent — Appeal allowed.

Brevets — Appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande présentée par l'appelante en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait qu'elle est la propriétaire du brevet canadien n° 2222058 (brevet '058) — Le propriétaire original du brevet '058 a signé une entente en 2010 qui reconnaissait que l'intimé était propriétaire du brevet — L'entente contenait un certain nombre de conditions, notamment le paiement des redevances — L'intimé a cessé de payer les redevances — Il a refusé de rétrocéder le brevet au propriétaire original, contrairement à l'entente — Le propriétaire original a par la suite signé une entente avec l'appelante visant à céder à cette dernière les droits sur le brevet — Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale avait la compétence que lui confère la loi pour trancher la demande dont elle était saisie, fondée sur l'art. 52 de la Loi sur les brevets — La Cour fédérale est compétente pour ordonner la modification ou la radiation du titre à un brevet, tel qu'il figure dans les registres du Bureau des brevets — Conformément à l'arrêt Kellogg Company c. Kellogg, la Cour fédérale peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l'exercice d'une compétence fédérale conférée à la Cour fédérale — La conclusion tirée dans la décision Lawthier c. 424470 B.C. Ltd., sur le fondement de laquelle la Cour fédérale a décliné sa compétence, était mal fondée — L'approche adoptée dans la décision Lawthier va à l'encontre de l'objet de l'art. 52 de la Loi sur les brevets et, de façon générale, de la Loi sur les Cours fédérales — Lorsqu'il est question d'une demande fondée sur l'art. 52 de la Loi sur les brevets, la Cour fédérale est libre d'exécuter la tâche que le législateur lui a confiée, même si la Cour doit interpréter des ententes ou d'autres instruments — La Cour fédérale était habilitée à ordonner au Bureau des brevets de modifier ses registres — Il a été ordonné au commissaire aux brevets de modifier l'inscription dans les registres pour y inscrire l'appelante comme propriétaire du brevet '058 — Appel accueilli.

Federal Court Jurisdiction — Federal Court dismissing appellant’s application for order directing Commissioner of Patents to vary records of Patent Office to reflect it as owner of Canadian Patent No. 2222058 (‘058 patent) — Whether Federal Court having statutory jurisdiction to decide application before it under Patent Act, s. 52 — Respondent submitting that in application like present one, Federal Court engaged in interpretation of agreements, such interpretation exclusive function of superior courts — Interpretation of agreements not exclusively function of superior courts — Pursuant to Kellogg Company v. Kellogg, Federal Court can interpret contracts between private citizens as long as done under sphere of valid federal jurisdiction vested in Federal Court — Lawthier v. 424470 B.C. Ltd., on which basis Federal Court declining jurisdiction herein, incorrectly decided, contrary to Kellogg — Bounds of Federal Court’s jurisdiction not resting on whether something “primarily a case in contract” or whether contractual interpretation will “dictate” end result — Parliament does not set fuzzy tests for jurisdiction but rather adopts more certain, brighter lines — Lawthier approach going against purpose of Patent Act, s. 52, Federal Courts Act generally — Federal Courts empowered to resolve contractual disputes arising within their jurisdiction.

This was an appeal from a Federal Court decision dismissing the appellant’s application for an order directing the Commissioner of Patents to vary the records of the Patent Office to reflect it as owner of Canadian Patent No. 2222058 (‘058 patent).

The original owner and inventor of the ‘058 patent signed an agreement in 2010 that conceded the respondent was the owner of the patent. The agreement incorporated a reversionary clause found in a 2007 agreement. Under that 2007 agreement, there were a number of conditions that, if breached, required the reassignment of the patent to the original owner. One was the continued payment of royalties. The respondent made his last royalty payment in 2011. Thus, the original owner asked for the assignment of the patent to him, which the respondent refused. In 2015, the original owner signed an agreement with the appellant, assigning the rights to the patent to the appellant. The original owner prepared a reassignment to remove the respondent as registered owner of the patent, but the respondent never signed it. The respondent submitted, *inter alia*, that in an application like this, the Federal Court is engaged in the interpretation of agreements and this is an exclusive function of the superior courts.

Compétence de la Cour fédérale — La Cour fédérale a rejeté une demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait qu’elle est la propriétaire du brevet canadien n° 2222058 (brevet ‘058) — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait la compétence que lui confère la loi pour trancher la demande dont elle était saisie, fondée sur l’art. 52 de la Loi sur les brevets — L’intimé a soutenu que, dans le contexte d’une telle demande, la Cour fédérale interprète des ententes, et qu’il s’agit du ressort exclusif des cours supérieures — L’interprétation d’ententes n’est pas du ressort exclusif des cours supérieures — Conformément à l’arrêt Kellogg Company c. Kellogg, la Cour fédérale peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l’exercice d’une compétence fédérale valide conférée à la Cour fédérale — La conclusion tirée dans la décision Lawthier c. 424470 B.C. Ltd., sur le fondement de laquelle la Cour fédérale a décliné sa compétence, était mal fondée, et elle contredit l’arrêt Kellogg — Les limites de la compétence de la Cour fédérale ne reposent pas sur l’exercice nébuleux consistant à déterminer s’il s’agit « principalement [...] d’un différend contractuel » ou si l’interprétation contractuelle permettra de « déterminer » le résultat final — Le législateur n’établit pas des critères de compétence confus, mais adopte plutôt plus de lignes claires — L’approche adoptée dans la décision Lawthier va à l’encontre de l’objet de l’art. 52 de la Loi sur les brevets et, de façon générale, de la Loi sur les Cours fédérales — Lorsqu’elles sont saisies de différends contractuels, les Cours fédérales sont habilitées à régler ces différends.

Il s’agissait d’un appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait qu’elle est la propriétaire du brevet canadien n° 2222058 (brevet ‘058).

Le propriétaire original et l’inventeur du brevet ‘058 a signé une entente en 2010 qui reconnaissait que l’intimé était propriétaire du brevet. L’entente a intégré une clause réversive figurant dans une entente de 2007. Selon un certain nombre de conditions prévues à l’entente de 2007, en cas de non-respect, le brevet serait rétrocédé au propriétaire original. L’une de ces conditions était le paiement continu des redevances. L’intimé a effectué son dernier paiement de redevances en 2011. Ainsi, le propriétaire original a demandé que lui soit cédé le brevet, ce que l’intimé a refusé de faire. En 2015, le propriétaire original a signé une entente avec l’appelante visant à céder à cette dernière les droits sur le brevet. Le propriétaire original a préparé un document de rétrocession pour retirer le nom de l’intimé à titre de propriétaire inscrit du brevet, mais l’intimé ne l’a jamais signé. L’intimé a soutenu notamment que, dans le contexte d’une telle demande, la Cour fédérale interprète des ententes, et qu’il s’agit du ressort exclusif des cours supérieures.

At issue was whether the Federal Court had the statutory jurisdiction to decide the application before it under section 52 of the *Patent Act*.

Held, the appeal should be allowed.

A consideration of context and purpose confirms the plain meaning of the words of section 52 of the *Patent Act*: the Federal Court has the jurisdiction to vary or expunge the title to a patent as reflected in the records of the Patent Office. The power given under section 52 is a judicial one, to determine issues of title to a patent. Quite appropriately, that judicial power has been given to the Federal Court, not the Patent Office. The interpretation of agreements is not exclusively a function of the superior courts. In the course of exercising their jurisdiction, the Federal Courts frequently determine questions that require agreements to be interpreted. Contractual interpretation surfaces in almost all of the Federal Courts' jurisdictional pockets. Pursuant to *Kellogg Company v. Kellogg*, the Federal Court can interpret contracts between private citizens as long as it is done under a sphere of valid federal jurisdiction vested in the Federal Court. In the case at bar, the Federal Court declined jurisdiction based on its decision in *Lawthier v. 424470 B.C. Ltd.* This case was incorrectly decided and is contrary to *Kellogg*. In *Lawthier*, the Court declined jurisdiction because it was "primarily a case in contract" where "patent issues [were] ancillary" and contractual determinations would "dictate ownership of the patent". Nowhere in *Kellogg* does the inquiry depend on whether contracts will "dictate" ownership. The bounds of the Federal Court's jurisdiction do not rest on the nebulous exercise of assessing whether something is "primarily a case in contract" or whether contractual interpretation will "dictate" the end result. Parliament does not set fuzzy tests for jurisdiction but rather adopts more certain, brighter lines. Courts should analyze jurisdictional issues with that front of mind. The *Lawthier* approach would render the Federal Courts entirely dependent on provincial courts in many cases. Such an approach is against the purpose of section 52 of the *Patent Act* and the *Federal Courts Act* generally. Where contractual disputes arise within their jurisdiction, the Federal Courts are empowered to resolve these disputes just as any other court does. And when dealing with an application under section 52 of the *Patent Act*, the Federal Court remains free to carry out the task Parliament has given to it even if that involves interpreting agreements and other instruments. The Federal Court has a general "superintending jurisdiction" in relation to federal boards and commissions, such as the Patent Office. A provision empowering the Federal Court to direct the Patent Office to vary its records is squarely within that federal superintending jurisdiction.

Il s'agissait de savoir si la Cour fédérale avait la compétence que lui confère la loi pour trancher la demande dont elle était saisie, fondée sur l'article 52 de la *Loi sur les brevets*.

Arrêt : l'appel doit être accueilli.

L'examen du contexte et de l'objet confirme le sens ordinaire des termes de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* : la Cour fédérale est compétente pour ordonner la modification ou la radiation du titre à un brevet, tel qu'il figure dans les registres du Bureau des brevets. Le pouvoir conféré par l'article 52 est un pouvoir judiciaire qui vise à trancher les questions portant sur la propriété des brevets. À juste titre, ce pouvoir judiciaire a été conféré à la Cour fédérale, et non au Bureau des brevets. L'interprétation d'ententes n'est pas du ressort exclusif des cours supérieures. Lorsqu'elles exercent leur compétence, il arrive souvent que les Cours fédérales se prononcent sur des questions qui requièrent l'interprétation d'ententes. Les Cours fédérales interprètent des contrats dans presque tous leurs domaines de compétence. Conformément à l'arrêt *Kellogg Company c. Kellogg*, la Cour fédérale peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l'exercice d'une compétence fédérale valide conférée à la Cour fédérale. En l'espèce, la Cour fédérale a décliné sa compétence en se fondant sur le jugement qu'elle a rendu dans la décision *Lawthier c. 424470 B.C. Ltd.* La conclusion tirée dans cette décision a été mal fondée et elle contredit l'arrêt *Kellogg*. Dans la décision *Lawthier*, la Cour a décliné sa compétence parce qu'il s'agissait « principalement [...] d'un différend contractuel » où « les questions relatives au brevet [étaient] secondaires » et que c'est en tranchant ce point contractuel qu'il serait possible de « déterminer la propriété du brevet ». Nulle part dans l'arrêt *Kellogg* n'est-il question de savoir si les contrats permettront de « déterminer » la propriété du brevet. Les limites de la compétence de la Cour fédérale ne reposent pas sur l'exercice nébuleux consistant à déterminer s'il s'agit « principalement [...] d'un différend contractuel » ou si l'interprétation contractuelle permettra de « déterminer » le résultat final. Le législateur n'établit pas des critères de compétence confus, mais adopte plutôt plus de lignes claires. Les tribunaux devraient analyser les questions de compétence en tenant compte de ces considérations. L'approche adoptée dans la décision *Lawthier* aurait pour effet de rendre les Cours fédérales entièrement dépendantes des cours provinciales dans bien des cas. Une telle approche va à l'encontre de l'objet de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* et, de façon générale, de la *Loi sur les Cours fédérales*. Lorsqu'elles sont saisies de différends contractuels, les Cours fédérales sont habilitées à régler ces différends, tout comme n'importe quel autre tribunal. Et lorsqu'il est question d'une demande fondée sur l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale est libre d'exécuter la tâche que le législateur lui a confiée, même si la Cour doit interpréter des ententes ou d'autres instruments. La Cour fédérale a un « pouvoir de surveillance » général sur les commissions et offices

The judgment of the Federal Court in the present matter was set aside and the Commissioner of Patents was directed to vary the entry in the records to list the appellant as the owner of the '058 patent.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Bill C-38, *Act to Amend the Federal Court Act, The Crown Liability Act, the Supreme Court Act and other Acts in Consequence thereof*, S.C. 1990, c. 8.
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) (as am. by *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.), Schedule to the *Constitution Act, 1982*, Item 1) [R.S.C., 1985, Appendix II, No. 5], s. 101.
Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 17(2)(b), 20, 22(1), 26, 27(1.1), 50.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, Tariff B, Column III.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 40, 41, 52.
Tax Court of Canada Act, R.S.C., 1985, c. T-2.

CASES CITED

APPLIED:

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] S.C.R. 242, [1941] 2 D.L.R. 545; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 161, 400 D.L.R. (4th) 723.

OVERRULED:

Lawthier v. 424470 B.C. Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 510, 95 F.T.R. 81 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd. (1960), 34 C.P.R. 232, 20 Fox Pat. C. 110 (Ex. Ct.), aff'd (1961), 39 C.P.R. 23, 22 Fox Pat. C. 2 (S.C.C.); *Titan Linkabit Corp. v. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 469, 58 F.T.R. 1 (F.C.T.D.); *Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General)*, 2014 SCC 59, [2014] 3 S.C.R. 31; *Canada (Attorney General) v. TeleZone Inc.*, 2010 SCC 62, [2010] 3 S.C.R. 585.

fédéraux, comme le Bureau des brevets. Une disposition habilitant la Cour fédérale à ordonner au Bureau des brevets de modifier ses registres relève directement du pouvoir de surveillance d'une cour dont la compétence est d'ordre fédéral.

La décision de la Cour fédérale dans la présente affaire a été annulée et il a été ordonné au commissaire aux brevets de modifier l'inscription dans les registres pour y inscrire l'appelante comme propriétaire du brevet '058.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, n° 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 101.
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 40, 41, 52.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(2)(b), 20, 22(1), 26, 27(1.1), 50.
 Projet de loi C-38, *la Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l'État, la Loi sur la Cour suprême et d'autres lois en conséquence*, L.C. 1990, ch. 8.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, tarif B, colonne III.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242; *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161.

DÉCISION ÉCARTÉE :

Lawthier c. 424470 B.C. Ltd., [1995] A.C.F. n° 549 (QL) (1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd. (1960), 34 C.P.R. 232, 20 Fox Pat. C. 110 (C. de l'É.), conf. par (1961), 39 C.P.R. 23, 22 Fox Pat. C. 2 (C.S.C.); *Titan Linkabit Corp. v. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 469, 58 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; *Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc.*, 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585.

REFERRED TO:

Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559; *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601; *Entertainment Software Association v. Society Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2020 FCA 100; *Apotex Inc. v. Allergan, Inc.*, 2016 FCA 155, 399 D.L.R. (4th) 549; *Beam Suntory Inc. v. Domaines Pinnacle Inc.*, 2016 FCA 212, 487 N.R. 270; *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572; *Canada (Office of the Information Commissioner) v. Calian Ltd.*, 2017 FCA 135, 414 D.L.R. (4th) 165; *Canada v. Agnico-Eagles Mines Limited*, 2016 FCA 130, 483 N.R. 92; *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2015 FCA 257, 480 N.R. 217; *Urquhart v. Canada*, 2016 FCA 76, 482 N.R. 31; *Leuthold v. Canadian Broadcasting Corporation*, 2014 FCA 173, [2015] 3 F.C.R. 760, 462 N.R. 181; *Toronto Real Estate Board v. Canada (Commissioner of Competition)*, 2017 FCA 236, [2018] 3 F.C.R. 563; *Murphy v. Amway Canada Corporation*, 2013 FCA 38, [2014] 3 F.C.R. 478, 443 N.R. 356; *ITO-Int. Terminal Operators v. Miida Electronics*, [1986] 1 S.C.R. 752, (1986), 28 D.L.R. (4th) 641; *AK Steel Corporation v. Acelormittal Mines Canada Inc.*, 2014 FC 118, 447 F.T.R. 134, affd 2014 FCA 287, 466 N.R. 159; *Offshore Interiors Inc. v. Sargeant*, 2015 FCA 46, 467 N.R. 355; *Burin Peninsula Marine Service Centre v. Forsey*, 2015 FCA 216, 476 N.R. 183; *Unilux Manufacturing Co. v. Miller* (1994), 55 C.P.R. (3d) 199 (F.C.T.D.); *Safematic, Inc. v. Sensodec Oy* (1988), 21 C.P.R. (3d) 12, 20 C.I.P.R. 143 (F.C.T.D.); *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432, 50 F.T.R. 225 (F.C.T.D.); *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 1007, 21 C.P.R. (4th) 360; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. 2970-0085 Quebec Inc.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 374, 2000 CanLII 14768 (F.C.T.D.); *Alchem Capital Corporation v. Nautilus Plus Inc.*, 1998 CanLII 8545 (F.C.T.D.); *Innotech Pty. Ltd. v. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 275, 215 N.R. 397 (F.C.A.); *Possian v. Canadian Olympic Association* (1996), 74 C.P.R. (3d) 509, [1996] F.C.J. No. 1555 (QL) (T.D.); *Kane v. Hooper* (1996), 68 C.P.R. (3d) 267, at page 272, 113 F.T.R. 292 (F.C.T.D.); *Asse International, Inc. v. Svenska Statens Språkresor, AB* (1996), 70 C.P.R. (3d) 222, 119 F.T.R. 208 (F.C.T.D.); *R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. v. Ditullio*, 2001 FCT 245, 12 C.P.R. (4th) 15; *Axia Inc. v. Northstar Tool Corp.*, 2005 FC 573, 39 C.P.R. (4th) 299; *Hupacasath First Nation v. Canada (Foreign Affairs and International Trade Canada)*, 2015 FCA 4, 379 D.L.R. (4th) 737; *Steel v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 153, [2011] 1 F.C.R. 143; *Peel (Regional Municipality) v. Canada*, [1989] 2 F.C. 562 (1988), 55 D.L.R. (4th) 618 (C.A.); *Peel (Regional Municipality) v. Ontario* (1990), 1 O.R. (3d) 97, 75 D.L.R. (4th) 523 (C.A.); *McNamara Construction et al. v. The Queen*, [1977] 2 S.C.R. 654, (1977), 75 D.L.R. (3d) 273;

DÉCISIONS CITÉES :

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2020 CAF 100; *Apotex Inc. c. Allergan, Inc.*, 2016 CAF 155; *Beam Suntory Inc. c. Domaines Pinnacle Inc.*, 2016 CAF 212; *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23; *Canada (Commissariat à l'information) c. Calian Ltd.*, 2017 CAF 135; *Canada c. Agnico-Eagles Mines Limited*, 2016 CAF 130; *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2015 CAF 257; *Urquhart c. Canada*, 2016 CAF 76; *Leuthold c. Société Radio-Canada*, 2014 CAF 173, [2015] 3 R.C.F. 760; *Toronto Real Estate Board c. Canada (Commissaire de la concurrence)*, 2017 CAF 236, [2018] 3 R.C.F. 563; *Murphy c. Amway Canada Corporation*, 2013 CAF 38, [2014] 3 R.C.F. 478; *ITO-Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics*, [1986] 1 R.C.S. 752; *AK Steel Corporation c. Acelormittal Mines Canada Inc.*, 2014 CF 118, conf. par 2014 CAF 287; *Offshore Interiors Inc. c. Sargeant*, 2015 CAF 46; *Burin Peninsula Marine Service Centre c. Forsey*, 2015 CAF 216; *Unilux Manufacturing Co. c. Miller*, [1994] A.C.F. n° 428 (QL) (1^{re} inst.); *Safematic, Inc. v. Sensodec Oy* (1988), 21 C.P.R. (3d) 12, 20 C.I.P.R. 143 (C.F. 1^{re} inst.); *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.*, [1991] A.C.F. n° 1046 (QL) (1^{re} inst.); *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 1007; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. 2970-0085 Quebec Inc.*, 2000 CanLII 14768 (C.F. 1^{re} inst.); *Alchem Capital Corporation c. Nautilus Plus Inc.*, 1998 CanLII 8545 (C.F. 1^{re} inst.); *Innotech Pty Ltd. c. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd.*, [1997] A.C.F. n° 855 (QL) (C.A.); *Possian c. Association Olympique Canadienne*, [1996] A.C.F. n° 1555 (QL) (1^{re} inst.); *Kane c. Hooper*, [1996] A.C.F. n° 769 (QL) (1^{re} inst.); *Asse International, Inc. c. Svenska Statens Språkresor, AB*, [1996] A.C.F. n° 861 (QL) (1^{re} inst.); *R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. c. Ditullio*, 2001 CFPI 245; *Axia Inc. c. Northstar Tool Corp.*, 2005 CF 573; *Première Nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada)*, 2015 CAF 4; *Steel c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 153, [2013] 1 R.C.F. 143; *Peel (Municipalité régionale) c. Canada*, [1989] 2 C.F. 562 (C.A.); *Peel (Regional Municipality) v. Ontario* (1990), 1 O.R. (3d) 97, 75 D.L.R. (4th) 523 (C.A.); *McNamara Construction et autre c. La Reine*, [1977] 2 R.C.S. 654; *Hutchingame Growth Capital Corporation c. Dayton Boot Co. Enterprises Ltd.*, 2019 CAF 152; *Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de)*, 2001 CSC 90, [2001] 3 R.C.S. 907; *Strickland c. Canada (Procureur général)*, 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394; *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817.

Hutchingame Growth Capital Corporation v. Dayton Boot Co. Enterprises Ltd., 2019 FCA 152, 52 Admin. L.R. (6th) 1; *Holt Cargo Systems Inc. v. ABC Containerline N.V. (Trustees of)*, 2001 SCC 90, [2001] 3 S.C.R. 907; *Strickland v. Canada (Attorney General)*, 2015 SCC 37, [2015] 2 S.C.R. 713; *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, (1999), 174 D.L.R. (4th) 193.

AUTHORS CITED

Bushnell, Ian. *The Federal Court of Canada: A History, 1875–1992*, Toronto: University of Toronto Press, 1997.

Canada. Parliament. *House of Commons Debates*, 28th Parl., 2nd Sess. (March 25, 1970).

Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 1 (November 23, 1989).

Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 6 (December 19, 1989).

Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 7 (January 1, 1990).

Crane, Brian Q.C., “Jurisdiction of the Federal Court” Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991, published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation*, Ottawa: Federal Court of Canada, 1991.

Dawson, Mary E. Q.C., “Bill C-38: Some Reforms for the Federal Court of Canada” Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991, published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation*, Ottawa: Federal Court of Canada, 1991.

Mullan, David J. “The *Federal Courts Act* and Federal Jurisdiction”, (Paper delivered at Federal Court of Appeal and Federal Court Education Seminar: The Jurisdiction of the Federal Courts, 27–28 October 2011, Ottawa, Ont.

Turner, John N. “The Origin and Mission of the Federal Court of Canada” Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991, published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation*, Ottawa: Federal Court of Canada, 1991.

DOCTRINE CITÉE

Bushnell, Ian. *The Federal Court of Canada : A History, 1875–1992*, Toronto : University of Toronto Press, 1997.

Canada. Parlement. *Débats de la Chambre des communes*, 28^e lég., 2^e sess. (25 mars 1970).

Canada. Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 1 (23 novembre 1989).

Canada. Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 6 (19 décembre 1989).

Canada. Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 7 (1^{er} janvier 1990).

Crane, Brian c.r., « Jurisdiction of the Federal Court » exposé présenté au cours du symposium organisé à l’occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991, publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation*. Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991.

Dawson, Mary E. c.r., « Bill C-38 : Some Reforms for the Federal Court of Canada » Exposé présenté au cours du symposium organisé à l’occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991, publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation*, Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991.

Mullan, David J. « La Loi sur les Cours fédérales et la compétence fédérale » Colloque de formation de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale : la compétence des Cours fédérales, les 27 et 28 octobre 2011, Ottawa, Ontario.

Turner, John N. “The Origin and Mission of the Federal Court of Canada” exposé présenté au cours du symposium organisé à l’occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991, publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation*, Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991.

APPEAL from a Federal Court decision (2016 FC 830, 140 C.P.R. (4th) 213) dismissing the appellant's application for an order directing the Commissioner of Patents to vary the records of the Patent Office to reflect it as owner of Canadian Patent No. 2222058. Appeal allowed.

APPEARANCES

Peter Wells for appellant.
James T. Swanson for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

McMillan LLP, Toronto, for appellant.
Miller Thomson LLP, Calgary, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] STRATAS J.A.: This is an appeal from the judgment of the Federal Court (*per* Boswell J.): 2016 FC 830, 140 C.P.R. (4th) 213. The Federal Court dismissed an application brought by the appellant for an order directing the Commissioner of Patents to vary the records of the Patent Office to reflect it as owner of Canadian Patent No. 2222058.

[2] The Federal Court held that it did not have jurisdiction over the application. In its view, the application required it to adjudicate a contractual dispute, a matter reserved exclusively to the provincial superior courts.

[3] In my view, this was in error. As will be seen, the Federal Court has been given the express jurisdiction to make the order sought in this area—one involving the title to patents and the Federal Court's role in superintending the Patent Office. The fact that agreements and other commercial instruments need to be construed and interpreted as part of the exercise of jurisdiction—as, for example, in the case of the Court's jurisdiction over appeals in federal taxation matters—does not eliminate that

APPEL d'une décision par laquelle la Cour fédérale (2016 CF 830) a rejeté une demande présentée par l'appelante en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait qu'elle est la propriétaire du brevet canadien n° 2222058. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Peter Wells pour l'appelante.
James T. Swanson pour l'intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McMillan LLP, Toronto, pour l'appelante.
Miller Thomson LLP, Calgary, pour l'intimé.

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

[1] LE JUGE STRATAS, J.C.A. : L'appelante interjette appel de la décision rendue par la Cour fédérale (le juge Boswell) dans le dossier 2016 CF 830. La Cour fédérale a rejeté une demande présentée par l'appelante en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait qu'elle est la propriétaire du brevet canadien n° 2222058.

[2] La Cour fédérale a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour instruire la demande. Cette Cour était d'avis que la nature même de la demande nécessitait qu'elle soit examinée en tant que différend contractuel, une affaire réservée exclusivement aux cours supérieures provinciales.

[3] Selon moi, il s'agit là d'une erreur. Comme nous le verrons, la Cour fédérale s'est vu conférer la compétence expresse de rendre l'ordonnance demandée en la matière, soit une ordonnance portant sur la propriété des brevets, ainsi qu'un rôle de surveillance du Bureau des brevets. Le fait que des ententes et d'autres effets de commerce doivent être interprétés dans l'exercice de sa compétence, comme, par exemple, dans le cas de sa compétence pour entendre les appels en matière fiscale

jurisdiction. Interpreting agreements and other commercial instruments is not the exclusive preserve of provincial superior courts.

[4] Thus, for the reasons that follow, I would reverse the judgment of the Federal Court and allow the appellant's application with costs here and below.

[5] The *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, section 26 provides that the Federal Court has "original jurisdiction in respect of any matter" in which "jurisdiction has been conferred by an Act of Parliament on ... the Federal Court". Before the Federal Court was an application made under section 52 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, an Act of Parliament. Section 52 of the *Patent Act* provides that the "Federal Court has jurisdiction ... to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged". The application before the Federal Court sought just that. On the plain language of section 26 of the *Federal Courts Act* and section 52 of the *Patent Act*, the Federal Court had jurisdiction over the appellant's application.

[6] The respondent and the Federal Court suggest that section 20 of the *Federal Courts Act* concerning the jurisdiction of the Federal Courts over certain forms of intellectual property is somehow relevant to the statutory jurisdiction of the Federal Court in this matter. Arguably, it has no relevance whatsoever. This matter does not arise and has nothing to do with section 20 of the *Federal Courts Act*.

[7] Section 52 of the *Patent Act* must be given its authentic meaning in accordance with its text, viewed in light of its context and purpose: *Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex*, 2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559 and *Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada*, 2005 SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, at paragraph 10; and in this Court see *Entertainment Software Association v. Society Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2020 FCA 100 and cases cited therein at paragraph 39.

fédérale, n'a pas pour effet d'écartier cette compétence. L'interprétation d'ententes et d'autres effets de commerce n'est pas l'apanage exclusif des cours supérieures provinciales.

[4] Par conséquent, pour les motifs qui suivent, j'infirmerais le jugement rendu par la Cour fédérale et j'accueillerais la demande de l'appelante avec dépens pour la présente instance et pour l'instance inférieure.

[5] L'article 26 de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, dispose que la Cour fédérale a « compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale [...] à la Cour fédérale ». Une demande a été présentée à la Cour fédérale en application de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, une loi fédérale. Selon l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, « [l]a Cour fédérale est compétente [...] pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. » Il s'agissait précisément de l'objet de la demande présentée à la Cour fédérale. En termes clairs, suivant l'article 26 de la *Loi sur les Cours fédérales* et l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale avait compétence pour instruire la demande de l'appelante.

[6] L'intimé et la Cour fédérale sont d'avis que l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales* portant sur la compétence des Cours fédérales sur certaines formes de propriété intellectuelle revêt une certaine pertinence quant à la compétence que confère la loi à la Cour fédérale dans la présente affaire. On pourrait soutenir que l'article n'est aucunement pertinent. L'espèce ne découle pas de l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales* et n'a rien à voir avec cet article.

[7] Il faut donner son sens véritable à l'article 52 de la *Loi sur les brevets* au regard de son libellé, de son contexte et de son objet : *Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex*, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; *Hypothèques Trustco Canada c. Canada*, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10; et devant notre Cour : *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2020 CAF 100, ainsi que les décisions citées au paragraphe 39 de cet arrêt.

[8] The plain meaning of the words of section 52 of the *Patent Act* is clear. A consideration of context and purpose confirms that plain meaning: the Federal Court has the jurisdiction to vary or expunge the title to a patent as reflected in the records of the Patent Office.

[9] An important element of context is that section 52 of the *Patent Act* gives this power to the Federal Court, not the Patent Office. Thus, one may surmise that the power is a judicial one, not an administrative one. If the power were purely administrative—to rubber stamp a legal state of affairs adjudicated on the facts and the law elsewhere—Parliament would have given it to the Patent Office. But Parliament gave it to the Federal Court.

[10] The power given under section 52 of the *Patent Act* is a judicial one, to determine issues of title to a patent. That determination may involve a number of things, including the interpretation of agreements and other commercial instruments. Quite appropriately, that judicial power has been given to the Federal Court, not the Patent Office.

[11] The only Supreme Court decision to interpret section 52 of the *Patent Act* supports this conclusion: *Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd.* (1960), 34 C.P.R. 232, 20 Fox Pat. C. 110 (Ex. Ct.), affd (1961), 39 C.P.R. 23, 22 Fox Pat. C. 2 (S.C.C.). In the Supreme Court’s view, section 52 “was enacted so as to enable the rectification by the Court of the records in the Patent Office relating to title in order that the party or parties actually entitled to the grant ... might have their rights properly recorded”: *Clopay*, at page 235. It observed that the “powers conferred” under section 52 “are very wide, although they should be used with great discretion”: *Clopay*, at page 235.

[12] Inherent in this short statement from the Supreme Court, a statement that binds us, is the answer to the appellant’s claim that the Federal Court does not have jurisdiction. The Federal Court can determine issues of

[8] Le sens ordinaire des termes de l’article 52 de la *Loi sur les brevets* est clair. L’examen du contexte et de l’objet confirme ce sens ordinaire : la Cour fédérale est compétente pour ordonner la modification ou la radiation du titre à un brevet, tel qu’il figure dans les registres du Bureau des brevets.

[9] Un élément important du contexte réside dans le fait que l’article 52 de la *Loi sur les brevets* confère ce pouvoir à la Cour fédérale, et non au Bureau des brevets. On pourrait ainsi supposer qu’il s’agit d’un pouvoir judiciaire, et non d’un pouvoir administratif. S’il s’agissait d’un pouvoir purement administratif — pour entériner automatiquement une situation juridique tranchée selon les faits et le droit dans une autre compétence — le législateur l’aurait accordé au Bureau des brevets. Le législateur a toutefois conféré ce pouvoir à la Cour fédérale.

[10] Le pouvoir conféré par l’article 52 de la *Loi sur les brevets* est un pouvoir judiciaire qui vise à trancher les questions portant sur la propriété des brevets. Ce pouvoir peut toucher à plusieurs éléments, y compris à l’interprétation d’ententes et d’autres effets de commerce. À juste titre, ce pouvoir judiciaire a été conféré à la Cour fédérale, et non au Bureau des brevets.

[11] Le seul arrêt de la Cour suprême à avoir interprété l’article 52 de la *Loi sur les brevets* appuie cette conclusion : *Clopay Corporation and Canadian General Tower Ltd. v. Metalix Ltd.* (1960), 34 C.P.R. 232, 20 Fox Pat. C. 110 (C. de l’É.), conf. par (1961), 39 C.P.R. 23, 22 Fox Pat. C. 2 (C.S.C.). Selon la Cour suprême, l’article 52 [TRADUCTION] « a été adopté dans le but de permettre à la Cour de rectifier les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet de manière que les droits des parties ayant droit à la délivrance [...] puissent être régulièrement inscrits » : arrêt *Clopay*, à la page 235. Elle a fait remarquer que les [TRADUCTION] « pouvoirs conférés » par l’article 52 [TRADUCTION] « sont très vastes, mais qu’ils doivent être exercés avec une discrétion considérable » : *Clopay*, à la page 235.

[12] Dans ce bref passage de l’arrêt de la Cour suprême, passage qui nous lie, se trouve la réponse à la prétention de l’appelante selon laquelle la Cour fédérale n’a pas compétence. La Cour fédérale peut se prononcer

title—the “very wide” power of deciding who is “actually entitled to the grant” of the patent and who has the “rights” to the patent—and ensure that the records of the Patent Office reflect the correct legal situation.

[13] The Federal Court held and, in this Court, the respondent submits, that in an application like this, the Federal Court is engaged in the interpretation of agreements and this is an exclusive function of the superior courts. Thus, according to them, the Federal Court cannot engage in the interpretation of agreements in this case.

[14] I do not agree that the interpretation of agreements is exclusively a function of the superior courts. I also do not agree that just because the superior courts interpret agreements, the Federal Courts cannot interpret agreements.

[15] In the course of exercising their jurisdiction, the Federal Courts frequently determine questions that require agreements to be interpreted.

[16] Take, for example, the Tax Court’s jurisdiction over tax appeals and this Court’s jurisdiction in appeals from the Tax Court: *Tax Court of Canada Act*, R.S.C., 1985, c. T-2; *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, subsection 27(1.1). It is frequently the case that this Court must interpret agreements and other commercial instruments in order to ascertain the true nature of a transaction or series of transactions as part of deciding a tax issue. In some cases, the tax law element in the decision is minimal and the interpretation element is significant, yet the matter still properly resides in the Tax Court and, on appeal, in this Court. Taxpayers need not litigate the nature of their transactions by seeking declarations in the superior courts and then import those rulings to the Tax Court or to this Court.

[17] The area of taxation is not alone. A cursory review of appellate decisions rendered in the past few years

sur des questions de titres; elle a le [TRADUCTION] « très vaste » pouvoir de déterminer qui a [TRADUCTION] « réellement droit à la délivrance » du brevet et qui possède des [TRADUCTION] « droits » sur le brevet, et de veiller à ce que les registres du Bureau des brevets reflètent la situation juridique appropriée.

[13] La Cour fédérale a conclu, et, devant notre Cour, l’intimé soutient que, dans le contexte d’une telle demande, la Cour fédérale interprète des ententes, et qu’il s’agit du ressort exclusif des cours supérieures. Ainsi, selon eux, la Cour fédérale ne peut pas interpréter les ententes en l’espèce.

[14] Je ne suis pas d’accord pour dire que l’interprétation d’ententes est du ressort exclusif des cours supérieures. Je ne suis pas non plus d’avis que, du seul fait que les cours supérieures interprètent des ententes, les Cours fédérales ne peuvent pas le faire aussi.

[15] Lorsqu’elles exercent leur compétence, il arrive souvent que les Cours fédérales se prononcent sur des questions qui requièrent l’interprétation d’ententes.

[16] À titre d’exemple, mentionnons la compétence de la Cour canadienne de l’impôt sur les appels interjetés en matière fiscale et la compétence de notre Cour sur les appels des décisions de la Cour de l’impôt : *Loi sur la Cour canadienne de l’impôt*, L.R.C. (1985), ch. T-2; *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, paragraphe 27(1.1). Il arrive souvent que notre Cour doive interpréter des ententes et d’autres effets de commerce afin de déterminer la véritable nature d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’elle doit se prononcer sur une question fiscale. Dans certains cas, l’élément « droit fiscal » de la décision est minime et l’élément « interprétation » est important, et pourtant, il appartient à la Cour de l’impôt et, en appel, à notre Cour, de se saisir de l’affaire. Les contribuables n’ont pas à plaider la nature de leurs opérations en sollicitant des déclarations auprès des cours supérieures, puis à appliquer ces décisions à la Cour de l’impôt ou à notre Cour.

[17] Le domaine de la fiscalité n’est pas le seul domaine où des questions d’interprétation contractuelle se

reveals a docket teeming with questions of contractual interpretation: *Apotex Inc. v. Allergan, Inc.*, 2016 FCA 155, 399 D.L.R. (4th) 549 and *Beam Suntory Inc. v. Domaines Pinnacle Inc.*, 2016 FCA 212, 487 N.R. 270 (interpreting settlement agreements); *Apotex Inc. v. ADIR*, 2017 FCA 23, 406 D.L.R. (4th) 572 (interpreting transfer price agreement in order to assess patent infringement damages); *Canada (Office of the Information Commissioner) v. Calian Ltd.*, 2017 FCA 135, 414 D.L.R. (4th) 165 (interpreting the scope of a disclosure clause in a procurement contract for the purposes of an access to information request); *Canada v. Agnico-Eagles Mines Limited*, 2016 FCA 130, 483 N.R. 92 (interpreting an indenture to determine whether a taxpayer realized a capital gain); *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2015 FCA 257, 480 N.R. 217 (interpreting an agreement that purportedly barred a party from bringing the action in question); *Urquhart v. Canada*, 2016 FCA 76, 482 N.R. 31 (interpreting an employment contract to determine whether certain expenses are deductible); *Leuthold v. Canadian Broadcasting Corporation*, 2014 FCA 173, [2015] 3 F.C.R. 760, 462 N.R. 181 (interpreting a copyright licensing agreement); *Toronto Real Estate Board v. Canada (Commissioner of Competition)*, 2017 FCA 236, [2018] 3 F.C.R. 563 (interpreting whether a consent agreement authorized information disclosure in accordance with federal privacy legislation); *Murphy v. Amway Canada Corporation*, 2013 FCA 38, [2014] 3 F.C.R. 478, 443 N.R. 356 (interpreting arbitration clause to determine if it barred the plaintiff from bringing a class action).

[18] This is just the very recent history of contractual interpretation in this Court. Yet even within this small sample, one sees contractual interpretation surfacing in almost all of the Federal Courts' jurisdictional pockets: tax, intellectual property, administrative law, maritime law, privacy and access to information.

[19] Questions of contractual interpretation routinely arise in maritime law as well: subsection 22(1) of the *Federal Courts Act*; *ITO-Int. Terminal Operators v. Miida Electronics*, [1986] 1 S.C.R. 752, (1986), 28 D.L.R.

posent. Un examen rapide des arrêts rendus au cours des dernières années révèle un registre regorgeant de questions liées à l'interprétation contractuelle : *Apotex Inc. c. Allergan, Inc.*, 2016 CAF 155, et *Beam Suntory Inc. c. Domaines Pinnacle Inc.*, 2016 CAF 212 (interprétation d'ententes de règlement); *Apotex Inc. c. ADIR*, 2017 CAF 23 (interprétation d'une entente de prix de transfert afin d'évaluer le montant des dommages-intérêts découlant d'une contrefaçon de brevet); *Canada (Commissariat à l'information) c. Calian Ltd.*, 2017 CAF 135 (interprétation de la portée d'une clause de divulgation dans un contrat d'approvisionnement pour les besoins d'une demande d'accès à l'information); *Canada c. Agnico-Eagles Mines Limited*, 2016 CAF 130 (interprétation d'un contrat bilatéral afin de déterminer si un contribuable a réalisé un gain en capital); *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2015 CAF 257 (interprétation d'une entente interdisant apparemment à une partie d'intenter l'action en question); *Urquhart c. Canada*, 2016 CAF 76 (interprétation d'un contrat de travail visant à déterminer si certaines dépenses étaient déductibles); *Leuthold c. Société Radio-Canada*, 2014 CAF 173, [2015] 3 R.C.F. 760 (interprétation d'un accord de licence de droits d'auteur); *Toronto Real Estate Board c. Canada (Commissaire de la concurrence)*, 2017 CAF 236, [2018] 3 R.C.F. 563 (interprétation de la question de savoir si un consentement autorisait la communication de renseignements conformément aux lois fédérales sur la protection de la vie privée); *Murphy c. Amway Canada Corporation*, 2013 CAF 38, [2014] 3 R.C.F. 478 (interprétation d'une clause d'arbitrage afin de déterminer si cette clause interdisait à la partie demanderesse d'intenter un recours collectif).

[18] Les arrêts précités ne constituent que l'historique jurisprudentiel très récent en matière d'interprétation contractuelle devant notre Cour. Cependant, même avec ce petit échantillon, on peut constater que les Cours fédérales interprètent des contrats dans presque tous leurs domaines de compétence, de la fiscalité à la propriété intellectuelle, au droit administratif, au droit maritime, à la vie privée et à l'accès à l'information.

[19] Les questions d'interprétation contractuelle se posent régulièrement en droit maritime également : paragraphe 22(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*; *ITO-Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics*, [1986] 1 R.C.S.

(4th) 641; *AK Steel Corporation v. Acelormittal Mines Canada Inc.*, 2014 FC 118, 447 F.T.R. 134, at paragraphs 3–20, affd 2014 FCA 287, 466 N.R. 159 (breach of contract); *Offshore Interiors Inc. v. Sargeant*, 2015 FCA 46, 467 N.R. 355 (interpreting a builder’s mortgage); *Burin Peninsula Marine Service Centre v. Forsey*, 2015 FCA 216, 476 N.R. 183 (interpreting a liability exclusion clause).

[20] Patent infringement cases also supply many examples. For example, defendants in patent infringement actions in the Federal Court sometimes defend on the basis that the plaintiff does not own the patent. That issue, frequently determined by interpreting agreements and other instruments, is something the Federal Court can do in patent infringement actions: see, e.g., *Unilux Manufacturing Co. v. Miller* (1994), 55 C.P.R. (3d) 199 (F.C.T.D.); *Kellogg Company v. Kellogg*, [1941] S.C.R. 242, [1941] 2 D.L.R. 545; *Safematic, Inc. v. Sensodec Oy* (1988), 21 C.P.R. (3d) 12, 20 C.I.P.R. 143 (F.C.T.D.); *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432, 50 F.T.R. 225 (F.C.T.D.); *Titan Linkabit Corp. v. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 469, 58 F.T.R. 1 (F.C.T.D.).

[21] Some of these cases warrant closer scrutiny. They show where the Federal Court went astray in this case.

[22] In *Kellogg*, the Commissioner of Patents refused to issue a patent under what is now sections 40–41 of the *Patent Act*. In support of the Commissioner’s decision, the appellant sought to rely on employment contracts to disprove the respondent’s claim to ownership of a patent.

[23] While acknowledging that the then Exchequer Court had “no jurisdiction to determine an issue ... concerning a contract between subject and subject”, the Supreme Court found that the Exchequer Court had jurisdiction because the employment contracts were only “advanced for the purpose of establishing the

752; *AK Steel Corporation c. Acelormittal Mines Canada Inc.*, 2014 CF 118, aux paragraphes 3 à 20, conf. par 2014 CAF 287 (violation de contrat); *Offshore Interiors Inc. c. Sargeant*, 2015 CAF 46 (interprétation d’une hypothèque de constructeur); *Burin Peninsula Marine Service Centre c. Forsey*, 2015 CAF 216 (interprétation d’une clause d’exclusion de responsabilité).

[20] Les affaires de contrefaçon de brevet fournissent également un grand nombre d’exemples. Ainsi, les parties défenderesses aux actions en contrefaçon de brevet devant la Cour fédérale se défendent parfois en alléguant que la partie demanderesse n’est pas propriétaire du brevet. Cette question est souvent tranchée par la Cour fédérale qui interprète des ententes et d’autres instruments dans le contexte d’actions en contrefaçon de brevet : voir, par exemple, la décision *Unilux Manufacturing Co. c. Miller*, [1994] A.C.F. n° 428 (QL) (1^{re} inst.); l’arrêt *Kellogg Company v. Kellogg*, [1941] R.C.S. 242; la décision *Safematic, Inc. v. Sensodec Oy*, n° de greffe : T-323-88, 2 mai 1988, (1988), 21 C.P.R. (3d) 12, 20 C.I.P.R. 143 (C.F. 1^{re} inst.); la décision *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.*, [1991] A.C.F. n° 1046 (QL) (1^{re} inst.); la décision *Titan Linkabit Corp. v. S.E.E. See Electronic Engineering Inc.*, n° de greffe : T-129-91, 4 septembre 1992, (1992), 44 C.P.R. (3d) 469, 58 F.T.R. 1 (C.F. 1^{re} inst.).

[21] Certaines de ces décisions justifient un examen plus attentif. Elles démontrent où la Cour fédérale s’est égarée en l’espèce.

[22] Dans l’arrêt *Kellogg*, le commissaire aux brevets a refusé de délivrer un brevet aux termes des articles actuels 40 et 41 de la *Loi sur les brevets*. À l’appui de la décision du commissaire, l’appelant a cherché à se fonder sur les contrats d’emploi pour réfuter les allégations de l’intimée à l’appui de sa revendication de la propriété d’un brevet.

[23] Tout en reconnaissant que ce qui était à l’époque la Cour de l’Échiquier n’avait [TRADUCTION] « aucune compétence pour trancher une question [...] concernant un contrat intervenu entre deux personnes », la Cour suprême a conclu que la Cour de l’Échiquier avait compétence parce que les contrats d’emploi n’étaient

appellant” as the lawful owner of the patent: *Kellogg*, at pages 249–250. Adjudicating title to a patent was, and remains today, firmly within the Federal Court’s jurisdiction.

[24] The rule in *Kellogg* is simple: the Exchequer Court (and now the Federal Court) can interpret contracts between private citizens as long as it is done under a sphere of valid federal jurisdiction vested in the Federal Court. It is true that, absent a specific statutory grant of jurisdiction to the Federal Court, parties cannot assert a contractual claim in the Federal Court against another private party to obtain a damages remedy. But *Kellogg* tells us that where such a grant is present, parties can claim a remedy even if their entitlement turns on a matter of interpretation of an agreement or other instrument—for example, the remedy of correcting the records in the Patent Office to recognize one’s title to a patent under section 52 of the *Patent Act*.

[25] *Kellogg* was applied by the Federal Court in *Titan Linkabit Corp.*, above. In *Titan*, the defendants’ breach of contract allegations were “advanced, not to seek relief for breach of the contract, but in support of the defence of non-infringement” (at page 474). The Federal Court was “not being asked ... to determine the validity of the contract between the parties, nor to determine whether there has been a breach of the contract”. Instead, the “primary issue” was “whether there has been infringement”: at page 474. Therefore, the Federal Court had jurisdiction over the matter.

[26] *Kellogg* and *Titan Linkabit* have been applied in this way by judges and prothonotaries in many intellectual property decisions in the Federal Court: e.g., *Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc.*, 2002 FCT 1007, 21 C.P.R. (4th) 360, at paragraphs 42–46; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. 2970-0085 Quebec Inc.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 374, 2000 CanLII 14768 (F.C.T.D.), at paragraphs 4–6; *Alchem Capital Corporation v. Nautilus Plus Inc.*, 1998 CanLII 8545

[TRANSCRIPTION] « invoqués que pour établir que l’appellant » était le propriétaire légitime du brevet : *Kellogg*, aux pages 249 et 250. Le fait de statuer sur la propriété d’un brevet relevait et relève toujours clairement de la compétence de la Cour fédérale.

[24] La règle établie dans l’arrêt *Kellogg* est simple : la Cour de l’Échiquier (maintenant la Cour fédérale) peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l’exercice d’une compétence fédérale valide conférée à la Cour fédérale. Il est vrai qu’en l’absence d’une attribution en vertu de la loi d’une compétence précise à la Cour fédérale, une partie ne peut faire valoir une réclamation contractuelle devant la Cour fédérale contre un autre particulier afin d’obtenir une réparation sous forme de dommages-intérêts. L’arrêt *Kellogg* nous enseigne toutefois qu’en présence d’une telle attribution, les parties peuvent demander réparation même si leur droit repose sur l’interprétation d’une entente ou d’un autre instrument, par exemple, une réparation sous forme de correction des registres du Bureau des brevets visant à reconnaître le titre à un brevet aux termes de l’article 52 de la *Loi sur les brevets*.

[25] La Cour fédérale a appliqué l’arrêt *Kellogg* dans la décision *Titan Linkabit Corp.*, précitée, dans laquelle les allégations de violation de contrat des parties défenderesses ont été « [TRANSCRIPTION] faites, non pas pour obtenir une réparation pour rupture du contrat, mais pour étayer la défense de non-contrefaçon » [à la page 474]. On n’a pas demandé à la Cour fédérale « [TRANSCRIPTION] de déterminer la validité du contrat entre les parties, ni de déterminer s’il y a eu violation du contrat ». La « question [qui] se pose principalement » était « de savoir s’il y a eu atteinte au droit d’auteur » : à la page 474. Par conséquent, la Cour fédérale avait compétence pour entendre l’affaire.

[26] L’arrêt *Kellogg* et la décision *Titan Linkabit* ont été ainsi appliqués par les juges et les protonotaires dans de nombreuses décisions de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle : voir, par exemple, *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.*, 2002 CFPI 1007, aux paragraphes 42 à 46; *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. 2970-0085 Quebec Inc.*, 2000 CanLII 14768 (C.F. 1^{re} inst.), aux paragraphes 4 à 6; *Alchem Capital Corporation c. Nautilus Plus Inc.*,

(F.C.T.D.), at paragraph 2; *Innotech Pty. Ltd. v. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 275, 215 N.R. 397 (F.C.A.), at pages 267–277; *Possian v. Canadian Olympic Association* (1996), 74 C.P.R. (3d) 509, at page 511, [1996] F.C.J. No. 1555 (QL) (T.D.); *Kane v. Hooper* (1996), 68 C.P.R. (3d) 267, at page 272, 113 F.T.R. 292 (F.C.T.D.); *Asse International, Inc. v. Svenska Statens Språkresor, AB* (1996), 70 C.P.R. (3d) 222, 119 F.T.R. 208 (F.C.T.D.); *Unilux Manufacturing Co. v. Miller* (1994), 55 C.P.R. (3d) 199 (F.C.T.D.) [cited above], at page 203; *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* (1991), 39 C.P.R. (3d) 432, 50 F.T.R. 225 (F.C.T.D.) [cited above], at pages 438–439.

[27] In the case at bar, the Federal Court declined jurisdiction on the basis of its decision in *Lawthier v. 424470 B.C. Ltd.* (1995), 60 C.P.R. (3d) 510, 95 F.T.R. 81 (F.C.T.D.). In my view, this case, not binding on this Court, was incorrectly decided. It is contrary to *Kellogg*. Worse, it set off a line of jurisprudence spiralling away from *Kellogg*.

[28] In *Lawthier*, the plaintiff invoked certain contracts solely in support of an ownership claim in the Patent Office. The Court declined jurisdiction because it was “primarily a case in contract” where “patent issues [were] ancillary” and contractual determinations would “dictate ownership of the patent”: pages 511–512. The decision is very brief with only an in-passing citation to *Titan Linkabit*. It does not engage with the jurisprudence outlined above nor does it follow *Kellogg*, let alone even cite it.

[29] Nowhere in *Kellogg* does the inquiry depend on whether contracts will “dictate” ownership. Indeed, the contracts in *Kellogg* were advanced because, in the appellant’s eyes, they did dictate ownership. As pleaded in *Kellogg*, the employment arrangement would prove that the appellant was “entitled to the benefit of [the patent]”: page 246. The case was “primarily ... [in] contract” [page 244].

1998 CanLII 8545 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 2; *Innotech Pty Ltd. c. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd.*, [1997] A.C.F. n° 855 (QL) (C.A.), n° du greffe A-253-97; *Possian c. Association Olympique Canadienne*, [1996] A.C.F. n° 1555 (QL) (1^{re} inst.); *Kane c. Hooper*, [1996] A.C.F. n° 769 (QL) (1^{re} inst.); *Asse International, Inc. c. Svenska Statens Språkresor, AB*, [1996] A.C.F. n° 861 (QL) (1^{re} inst.); *Unilux Manufacturing Co. Inc. c. Miller*, [1994] A.C.F. n° 428 (QL) (1^{re} inst.) [précité]; *R.W. Blacktop Ltd. c. Artec Equipment Co.*, [1991] A.C.F. n° 1046 (QL) (1^{re} inst.) [précité].

[27] En l’espèce, la Cour fédérale a décliné sa compétence en se fondant sur le jugement qu’elle a rendu dans la décision *Lawthier c. 424470 B.C. Ltd.*, [1995] A.C.F. n° 549 (QL) (1^{re} inst.). Je suis d’avis que la conclusion tirée dans cette décision, qui ne lie pas notre Cour, a été mal fondée. Elle contredit l’arrêt *Kellogg*. Pire encore, elle établit un courant jurisprudentiel qui s’éloigne de l’arrêt *Kellogg*.

[28] Dans la décision *Lawthier*, la partie demanderesse invoquait certains contrats uniquement à l’appui d’une revendication de la propriété d’un brevet auprès du Bureau des brevets. La Cour a décliné sa compétence parce qu’il s’agissait « principalement [...] d’un différend contractuel » où « les questions relatives au brevet [étaient] secondaires » et que c’est en tranchant ce point contractuel qu’il serait possible de « déterminer la propriété du brevet » : au paragraphe 6. La décision est très brève et ne relève qu’une citation au passage tirée de la décision *Titan Linkabit*. Elle n’aborde pas la jurisprudence énoncée précédemment, ne suit pas l’arrêt *Kellogg*, ni ne le cite.

[29] Nulle part dans l’arrêt *Kellogg* n’est-il question de savoir si les contrats permettront de « déterminer » la propriété du brevet. En fait, dans l’arrêt *Kellogg*, les contrats ont été invoqués parce que, aux yeux de l’appellant, ils déterminaient la propriété du brevet. Comme il a été plaidé dans l’arrêt *Kellogg*, le contrat de travail établirait que l’appellant avait [TRADUCTION] « droit à l’avantage du [brevet] » : à la page 246. Il s’agissait

[30] Outside of *Lawthier*, the Federal Court cited two other decisions in support of its conclusion: *R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. v. Ditullio*, 2001 FCT 245, 12 C.P.R. (4th) 15 and *Axia Inc. v. Northstar Tool Corp.*, 2005 FC 573, 39 C.P.R. (4th) 299. But these cases simply affirm *Lawthier* and its flawed analysis without citing the Supreme Court's controlling authority in *Kellogg* or any of the jurisprudence listed above.

[31] Even if *Kellogg* did not exist or apply, I would decline to regard *Lawthier* as good law. The bounds of the Federal Court's jurisdiction do not rest on the nebulous exercise of assessing whether something is "primarily a case in contract" or whether contractual interpretation will "dictate" the end result. To do this is to take a Goldilocks approach to jurisdiction, taste-testing each case for the appropriate amount of federal flavour and asserting jurisdiction only in cases where the federal content is, in the personal opinion of a judge, "just right". Jurisdiction should not depend on the palate of individual judges. And for reasons of access to justice and minimization of litigation expense, Parliament does not set fuzzy tests for jurisdiction but rather adopts more certain, brighter lines. Courts should analyze jurisdictional issues with that front of mind. See *Hupacasath First Nation v. Canada (Foreign Affairs and International Trade Canada)*, 2015 FCA 4, 379 D.L.R. (4th) 737, at paragraph 47, citing *Steel v. Canada (Attorney General)*, 2011 FCA 153, [2011] 1 F.C.R. 143, at paragraphs 62–73; see also *Steel*, at paragraph 69.

[32] The *Lawthier* approach would render the Federal Courts entirely dependent on provincial courts in many cases, requiring litigants to litigate in two forums—first, a superior court for the contractual ruling and then the Federal Court for a ruling based on the superior court's determination. Such an approach is against the purpose of section 52 of the *Patent Act* and the *Federal Courts*

[TRANSLATION] « principalement [...] d'un différend contractuel » [à la page 244].

[30] À part la décision *Lawthier*, la Cour fédérale a cité deux autres décisions à l'appui de sa conclusion : *R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. c. Ditullio*, 2001 CFPI 245 et *Axia Incorporated c. Northstar Tool Corp.*, 2005 CF 573. Toutefois, ces décisions ne font que confirmer la décision *Lawthier* et son analyse déficiente et omettent de citer l'arrêt *Kellogg* de la Cour suprême, l'arrêt dominant, ou la jurisprudence énoncée ci-dessus.

[31] Même si l'arrêt *Kellogg* n'existait pas ou ne s'appliquait pas, je refuserais de considérer que la décision *Lawthier* est un bon précédent. Les limites de la compétence de la Cour fédérale ne reposent pas sur l'exercice nébuleux consistant à déterminer s'il s'agit « principalement [...] d'un différend contractuel » ou si l'interprétation contractuelle permettra de « déterminer » le résultat final. Pour y arriver, il faudrait adopter une conception de la compétence digne du conte pour enfants Boucle d'Or et les Trois Ours, c'est-à-dire « éprouver » chaque affaire pour en déterminer la « teneur » fédérale et n'invoquer la question de la compétence que dans les affaires où la « teneur » fédérale est, selon l'opinion personnelle d'un juge, « parfaite ». La compétence ne devrait pas dépendre de l'appréciation du juge. De plus, pour des raisons d'accès à la justice et de réduction des frais de justice, le législateur n'établit pas des critères de compétence confus, mais adopte plutôt plus de lignes claires. Les tribunaux devraient analyser les questions de compétence en tenant compte de ces considérations. Voir l'arrêt *Première Nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada)*, 2015 CAF 4, au paragraphe 47, citant l'arrêt *Steel c. Canada (Procureur général)*, 2011 CAF 153, [2011] 1 R.C.F. 143, aux paragraphes 62 à 73; voir également l'arrêt *Steel*, au paragraphe 69.

[32] L'approche adoptée dans la décision *Lawthier* aurait pour effet de rendre les Cours fédérales entièrement dépendantes des cours provinciales dans bien des cas, obligeant ainsi les parties à plaider devant deux tribunaux : d'abord une cour supérieure pour obtenir une décision sur le volet contractuel, puis la Cour fédérale pour qu'elle statue conformément à la décision rendue

Act generally. By burdening litigants unnecessarily, it also offends the unwritten principle of access to justice recognized by the Supreme Court in *Trial Lawyers Association of British Columbia v. British Columbia (Attorney General)*, 2014 SCC 59, [2014] 3 S.C.R. 31.

[33] The continuation of a Federal Courts system in Canada under the *Federal Courts Act* and its predecessors was meant to ensure the uniform application and interpretation of federal law. However, it was not meant to complicate Canadian law, requiring parties to litigate in two sets of courts instead of one. This has been stressed in legislative debates concerning possible amendments to the *Federal Courts Act*. One particularly poignant example from 1990 will suffice.

[34] In the process leading up to legislative reform of the *Federal Courts Act* in 1990, some questioned whether contract and tort claims against the Crown should remain within the Federal Courts' jurisdiction under paragraph 17(2)(b) of the *Federal Courts Act*.

[35] The Canadian Bar Association led the charge. At a legislative committee meeting, a witness representing the Canadian Bar Association opposed the Federal Courts' jurisdiction over disputes against the federal Crown:

Our fundamental position that the court should take on responsibilities in specialized areas but should not displace the traditional role of the superior courts of the provinces. This leads to our first recommendation. The new legislation provides for concurrency of jurisdiction in contract and tort suits against the government It is our view that these cases should be exclusively within the jurisdiction of provincial courts [W]e think the Federal Court should not even get in on those cases on a concurrent basis. We think the exclusive jurisdiction for suits against government and for suits in fields of contract and tort should be in the provincial courts. [Emphasis added.]

par la cour supérieure. Une telle approche va à l'encontre de l'objet de l'article 52 de la *Loi sur les brevets* et, de façon générale, de la *Loi sur les Cours fédérales*. En imposant un fardeau inutile aux plaideurs, cette approche porte également atteinte aux principes non écrits de l'accès à la justice qui ont été reconnus par la Cour suprême dans l'arrêt *Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général)*, 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31.

[33] Conformément à la *Loi sur les Cours fédérales* et aux lois qui l'ont précédée, le maintien d'un système de Cours fédérales au Canada visait à garantir une application et une interprétation uniformes des règles de droit fédérales. Il ne visait cependant pas à complexifier le droit canadien, en obligeant les parties à plaider devant deux tribunaux plutôt qu'un. Cette question est ressortie dans les débats législatifs entourant des modifications envisagées à la *Loi sur les Cours fédérales*. Je me contenterai de citer un exemple marquant datant de 1990.

[34] Au cours du processus menant à la réforme législative de la *Loi sur les Cours fédérales*, en 1990, certains se sont demandé si les actions fondées sur un contrat ou sur un délit présentées contre la Couronne devraient demeurer dans le ressort des Cours fédérales aux termes de l'alinéa 17(2)b) de la *Loi sur les Cours fédérales*.

[35] L'Association du barreau canadien avait mené la charge. Au cours d'une réunion du Comité législatif, un témoin représentant l'Association du barreau canadien s'était opposé à la compétence des Cours fédérales sur les litiges contre la Couronne fédérale :

Notre position fondamentale est que la Cour devrait assumer des responsabilités dans des domaines spécialisés, mais elle ne devrait pas déplacer le rôle traditionnel des cours supérieures des provinces. Cela m'amène à notre première recommandation. Le nouveau projet de loi prévoit la compétence concurrente à l'égard des poursuites contractuelles et délictuelles contre le gouvernement [...] Nous sommes d'avis que la compétence à l'égard de ces causes devrait être confiée exclusivement aux tribunaux provinciaux [...] [N]ous estimons que la Cour fédérale ne devrait même pas avoir compétence concurrente dans ces affaires. La compétence exclusive à l'égard des poursuites

(Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 6, December 19, 1989, at pages 6:6–6:7.)

[36] This witness envisioned the Federal Courts as a home for certain subject matters: patents, copyright, trademarks, maritime law, tax and federal administrative law but “[a]ll other cases should be in the provincial courts”: Brian Crane Q.C., “Jurisdiction of the Federal Court” (Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991), published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation* (Ottawa: Federal Court of Canada, 1991), at pages 82–83; see also David J. Mullan, “The *Federal Courts Act* and Federal Jurisdiction”, (Paper delivered at Federal Court of Appeal and Federal Court Education Seminar: The Jurisdiction of the Federal Courts, 27–28 October 2011), at page 2; Ian Bushnell, *The Federal Court of Canada: A History, 1875–1992*, (Toronto: University of Toronto Press, 1997), at pages 313–314.

[37] But, in the view of the members of the Legislative Committee on Bill C-38, this was too simplistic. One of the members posed a question about what would happen if areas of federal jurisdiction (like intellectual property or tax) collided with contract or tort law, essentially the key question raised by this appeal:

If a case has a number of elements to it, which include contract or tort but may also include matters that are clearly and exclusively within the jurisdiction of the Federal Court, are we not walking into a situation where one provides for complexities or is there a way around that problem? Or is it a problem at all?

(Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 6, December 19, 1989, at page 6:15.)

contre le gouvernement tant en matière contractuelle que délictuelle devrait être confiée aux tribunaux provinciaux.
[Non souligné dans l’original.]

(Canada. Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 6, 19 décembre 1989, aux pages 6 :6 et 6 :7.)

[36] Ce témoin envisageait la compétence des Cours fédérales comme portant sur certaines matières : brevets, droit d’auteur, marques de commerce, droit maritime, droit fiscal et droit administratif fédéral, mais que [TRADUCTION] « tous les autres litiges devraient se retrouver devant les cours provinciales » : Brian Crane, c.r., « Jurisdiction of the Federal Court » (exposé présenté au cours du symposium organisé à l’occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991) publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation* (Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991), aux pages 82 et 83; voir également David J. Mullan, « La *Loi sur les Cours fédérales* et la compétence fédérale » (exposé présenté dans le cadre du colloque de formation de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale : la compétence des Cours fédérales, les 27 et 28 octobre 2011), à la page 2; Ian Bushnell, *The Federal Court of Canada : A History, 1875–1992*, (Toronto : University of Toronto Press, 1997), aux pages 313 et 314.

[37] Toutefois, de l’avis des membres du Comité législatif sur le projet de loi C-38, cela était trop simpliste. L’un des membres a demandé ce qui arriverait si les domaines de compétence fédérale (comme la propriété intellectuelle ou le droit fiscal) entraient en conflit avec le droit de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ce qui est essentiellement la principale question soulevée dans le cadre du présent appel :

Si une affaire fait intervenir des questions contractuelles ou délictuelles, et également des questions qui relèvent clairement et exclusivement de la compétence de la Cour fédérale, la nouvelle procédure qui est proposée ne risque-t-elle pas de compliquer les choses, ou est-ce que cela ne pose aucun problème?

(Canada. Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 6, 19 décembre 1989, à la page 6 :15.)

[38] The ensuing discussion is somewhat ambiguous and unclear. What can be gleaned from this exchange, though, is that the Legislative Committee identified the intersection of federal jurisdiction and contract/tort cases as a problem that, presumably, should not result in dividing proceedings between federal and provincial courts. To paraphrase the discussion, it is hard enough for many to pursue a case from beginning to end; why force them to do it twice?

[39] Overall, the Canadian Bar Association's suggestions were rejected:

... I think the way we are doing it is fair, Mr. Chairman, and I have seen no compelling reason why we would not want the Federal Court, with the judicial expertise that is available at that level. ... I have not heard from either the Canadian Bar Association or anyone else any compelling reason why we would exclude the Federal Court.

(Hon. Robert Nicholson, the Parliamentary Secretary to the Minister of Justice and Attorney General of Canada, Canada. Parliament. House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 7, January 1, 1990, at page 7:10.)

[40] This express rejection tears at the notion that Parliament regards the interpretation of agreements as a task alien to the Federal Courts or that its judges are incapable of applying contractual principles. Sometimes the Federal Courts have to do it under the jurisdiction they have lawfully been given. Where contractual disputes arise within its jurisdiction, the Federal Courts are empowered to resolve these disputes just as any other court does, and they do so all the time.

[41] If the Federal Courts declined cases that "primarily" involved contracts, it would be forced to divide many of its cases across different superior court jurisdictions across the country.

[38] La discussion qui a suivi est quelque peu ambiguë et vague. Ce qui se dégage de cet échange, cependant, est que le Comité législatif a déterminé que la question du recoupement entre la compétence fédérale et les actions en responsabilité contractuelle ou en responsabilité délictuelle était un problème qui, vraisemblablement, ne devrait pas entraîner la répartition des instances entre les tribunaux fédéraux et provinciaux. Pour paraphraser la discussion, il est déjà assez difficile pour de nombreuses personnes d'intenter une poursuite du début à la fin, alors pourquoi les forcer à le faire deux fois?

[39] Dans l'ensemble, les propositions de l'Association du barreau canadien ont été rejetées :

[...] Notre démarche me semble juste. Je ne vois aucune raison justifiant l'exclusion de la Cour fédérale, étant donné toutes les compétences judiciaires que cette instance peut offrir [...] [A]ucun témoin, pas même l'Association du barreau canadien, ne m'a présenté de raison importante justifiant l'exclusion de la Cour fédérale.

(L'hon. Robert Nicholson, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Parlement. Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n^o 7, 1^{er} janvier 1990, à la page 7 :10.)

[40] Ce rejet explicite met en pièces l'idée que le législateur considère l'interprétation d'ententes comme étant une tâche étrangère aux Cours fédérales ou que ses juges sont incapables d'appliquer des principes contractuels. Il arrive que les Cours fédérales doivent interpréter ces ententes en vertu de la compétence que la loi leur a conférée. Lorsqu'elles sont saisies de différends contractuels, les Cours fédérales sont habilitées à régler ces différends, tout comme n'importe quel autre tribunal, et elles le font continuellement.

[41] Si les Cours fédérales refusaient d'entendre des affaires qui relèvent « principalement » d'un différend contractuel, elles n'auraient d'autres choix que de répartir un grand nombre de leurs dossiers entre les diverses cours supérieures à l'échelle du pays.

[42] Long ago, this happened fairly often. Certain cases straddled federal and provincial jurisdiction. Because the Federal Courts' jurisdiction over some proceedings against the Crown was exclusive, when those proceedings required counterclaims or third party proceedings or non-federal-Crown defendants, proceedings in provincial courts would have to be brought—despite arising from the exact same facts: see, e.g., *Peel (Regional Municipality) v. Canada*, [1989] 2 F.C. 562, (1988), 55 D.L.R. (4th) 618 (C.A.); *Peel (Regional Municipality) v. Ontario* (1990), 1 O.R. (3d) 97, 75 D.L.R. (4th) 523 (C.A.).

[43] In 1990, Bill C-38 [*Act to Amend the Federal Court Act, the Crown Liability Act, the Supreme Court Act and other Acts in Consequence thereof*, S.C. 1990, c. 8] sought to minimize this problem by making the Courts' jurisdiction concurrent in certain areas. This ensured that, where a counterclaim or third party claim was brought, a dispute arising from the same facts could be adjudicated entirely within a single proceeding: Canada, Parliament, House of Commons, *Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-38*, 34th Parl., 2nd Sess., Issue No. 1, November 23, 1989, at page 1:15; Mary E. Dawson, Q.C., "Bill C-38: Some Reforms for the Federal Court of Canada" (Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991), published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation* (Ottawa: Federal Court of Canada, 1991), at page 256.

[44] If the Federal Court does not have jurisdiction in this case—and by extension in any case where contractual interpretation is central to the disposition—the problem of divided proceedings will once again become a feature of the Federal Court system despite Parliament's intention. If the Federal Courts always need the provincial courts as a crutch to determine a matter leaning on contractual considerations or other private rights, their very core and purpose, as encapsulated by John Turner,

[42] Jadis, cela se produisait assez souvent. Certains cas chevauchaient les compétences fédérale et provinciale. Étant donné que les Cours fédérales avaient compétence exclusive sur certaines poursuites intentées contre la Couronne, lorsque ces poursuites nécessitaient des demandes reconventionnelles ou des procédures de mise en cause ou concernaient des défendeurs autres que la Couronne fédérale, des instances devaient être engagées devant les cours provinciales, malgré le fait qu'elles découlaient exactement des mêmes faits : voir, par exemple, la décision *Peel (Municipalité régionale) c. Canada*, [1989] 2 C.F. 562 (C.A.); *Peel (Regional Municipality) v. Ontario* (1990), 1 O.R. (3d) 97, 75 D.L.R. (4th) 523 (C.A.).

[43] En 1990, le projet de loi C-38 [*Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l'État, la Loi sur la Cour suprême et d'autres lois en conséquence*, L.C. 1990, ch. 8] a tenté de réduire au minimum ce problème en faisant en sorte que, dans certains cas, les tribunaux jouissent d'une compétence concurrente. Cette façon de procéder permettait de s'assurer que, lorsqu'une demande reconventionnelle ou une mise en cause était présentée, le différend découlant des mêmes faits pouvait être jugé intégralement dans la même instance : Canada, Parlement, Chambre des communes, *Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-38*, 34^e lég., 2^e sess., fascicule n° 1, 23 novembre 1989, à la page 1 :15; Mary E. Dawson, c.r., « Bill C-38 : Some Reforms for the Federal Court of Canada » (exposé présenté au cours du symposium organisé à l'occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991) publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation* (Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991), à la page 256.

[44] Si la Cour fédérale n'a pas compétence en l'espèce, et, par extension, dans tous les cas où une interprétation contractuelle est cruciale pour trancher l'affaire, le problème de la répartition des instances deviendra, encore une fois, une caractéristique du système judiciaire fédéral, malgré l'intention du législateur. Si la Cour fédérale doit toujours dépendre de l'intervention des cours provinciales pour trancher une affaire qui repose sur des considérations contractuelles ou d'autres droits privés,

the architect of the first *Federal Courts Act*, would be eviscerated:

[TRANSLATION] [W]e looked for a national court that could apply federal law—a national court with expertise in all areas of federal law. Taxes, admiralty, patents, administrative law, immigration law—and I looked for the court that could adopt some uniformity in its judgments. To have national cohesion in its judgments.

(The Right Hon. John N. Turner, “The Origin and Mission of the Federal Court of Canada” (Paper delivered at Federal Court of Canada 20th Anniversary Symposium, 26 June 1991), published in *The Federal Court of Canada – An Evaluation* (Ottawa: Federal Court of Canada, 1991), at page 5.)

[45] There will be cases where the Federal Court does not have jurisdiction because the matter is purely contractual between private parties: see, e.g., *McNamara Construction et al. v. The Queen*, [1977] 2 S.C.R. 654, (1977), 75 D.L.R. (3d) 273. And there will be cases where on the particular facts it would be more appropriate for the Federal Court to stay proceedings before it to allow ongoing related litigation in the provincial superior courts to go ahead: *Hutchingame Growth Capital Corporation v. Dayton Boot Co. Enterprises Ltd.*, 2019 FCA 152, 52 Admin. L.R. (6th) 1. In the case at bar, different from *Hutchingame*, no one asked the Federal Court to stay its proceedings.

[46] As well, federal proceedings may be stayed where it is in the interests of justice that related proceedings in the provincial superior court or elsewhere resolve the issue: *Federal Courts Act*, section 50 and see, e.g., *Holt Cargo Systems Inc. v. ABC Containerline N.V. (Trustees of)*, 2001 SCC 90, [2001] 3 S.C.R. 907; and in the context of judicial review (though not restricted to that context), see *Strickland v. Canada (Attorney General)*, 2015 SCC 37, [2015] 2 S.C.R. 713; and, *vice versa*, see *Reza v. Canada*, [1994] 2 S.C.R. 394, (1994), 116 D.L.R. (4th) 61.

son essence même et son objet, résumés par John Turner, l’architecte de la toute première *Loi sur les Cours fédérales*, seraient dépouillés de leur sens :

[N]ous avons cherché une cour nationale qui pourrait appliquer le droit fédéral – une cour nationale avec une expertise dans tous les domaines de droit fédéral. Les impôts, l’amirauté, les brevets, le droit administratif, le droit d’immigration – et j’ai cherché la cour qui pourrait adopter une certaine uniformité dans ses jugements. D’avoir une cohésion nationale dans ses jugements.

(Le très hon. John N. Turner, «The Origin and Mission of the Federal Court of Canada » (exposé présenté au cours du symposium organisé à l’occasion du 20^e anniversaire de la Cour fédérale du Canada, le 26 juin 1991), publié dans *La Cour fédérale du Canada – une évaluation* (Ottawa : Cour fédérale du Canada, 1991), à la page 5.)

[45] Il y aura des cas où la Cour fédérale n’aura pas compétence parce qu’il s’agit d’un différend de nature purement contractuelle opposant des parties privées : voir, par exemple, l’arrêt *McNamara Construction et autre c. La Reine*, [1977] 2 R.C.S. 654. Il y aura également des cas où, compte tenu des faits, il serait plus approprié que la Cour fédérale suspende l’instance pour permettre que le litige connexe se poursuive devant les cours supérieures provinciales : *Hutchingame Growth Capital Corporation c. Dayton Boot Co. Enterprises Ltd.*, 2019 CAF 152. En l’espèce, la différence avec l’arrêt *Hutchingame* est que personne n’a demandé à la Cour fédérale de suspendre l’instance.

[46] De même, les instances devant les Cours fédérales peuvent être suspendues si l’intérêt de la justice exige que la cour supérieure provinciale ou un autre tribunal se prononce sur les instances connexes : *Loi sur les Cours fédérales*, article 50; voir, par exemple, l’arrêt *Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de)*, 2001 CSC 90, [2001] 3 R.C.S. 907; et, dans le contexte du contrôle judiciaire (sans toutefois se limiter à ce contexte), voir l’arrêt *Strickland c. Canada (Procureur général)*, 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; et, *vice versa*, voir l’arrêt *Reza c. Canada*, [1994] 2 R.C.S. 394.

[47] But when dealing with an application under section 52 of the *Patent Act*, the Federal Court remains free to carry out the task Parliament has given to it—to determine who should be reflected on the records of the Patent Office as the owner of a patent—even if that involves interpreting agreements and other instruments.

[48] For the foregoing reasons, I conclude that the Federal Court had the statutory jurisdiction to decide the application before it under section 52 of the *Patent Act*.

[49] The respondent has not objected to the jurisdiction of the Federal Court based on the limitations imposed by section 101 of the *Constitution Act, 1867*, as interpreted by the Supreme Court in *ITO-Int'l Terminal Operators*, above. For completeness, I wish to note that the objection does not apply in this case. Section 52 of the *Patent Act* is the law on the books, it gives the Federal Court jurisdiction, and no constitutional attack has been launched against it based on section 101 of the *Constitution Act, 1867*. In any event, the matter before us concerns who has title to the patent, which is a matter of federal jurisdiction and an issue that satisfies the three-fold test in *ITO*. And the Federal Court has a general “superintending jurisdiction” in relation to federal boards and commissions, such as the federal Patent Office in issue here: *Canada (Attorney General) v. TeleZone Inc.*, 2010 SCC 62, [2010] 3 S.C.R. 585, at paragraph 50, citing *House of Commons Debates*, 28th Parl., 2nd Sess., March 25, 1970, at pages 5470–5471. A provision empowering the Federal Court to direct the federal Patent Office to vary its records is squarely within that federal superintending jurisdiction.

[50] Because of its ruling on the issue of jurisdiction, the Federal Court did not go on to consider the merits of the issue under section 52 of the *Patent Act*.

[51] This Court has the power to consider the merits and make the judgment the Federal Court should have

[47] Toutefois, lorsqu’il est question d’une demande fondée sur l’article 52 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale est libre d’exécuter la tâche que le législateur lui a confiée, soit de déterminer qui doit figurer dans les registres du Bureau des brevets à titre de propriétaire du brevet, même si la Cour doit interpréter des ententes ou d’autres instruments.

[48] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Cour fédérale avait la compétence que lui confère la loi pour trancher la demande dont elle était saisie, fondée sur l’article 52 de la *Loi sur les brevets*.

[49] L’intimé ne s’est pas opposé à la compétence de la Cour fédérale en raison des limites prévues à l’article 101 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, selon l’interprétation qu’en a faite la Cour suprême dans l’arrêt *ITO-Int'l Terminal Operators*, précité. Par souci d’exhaustivité, je tiens à mentionner que l’objection ne pouvait être soulevée en l’espèce. L’article 52 de la *Loi sur les brevets* est la disposition en vigueur; elle confère compétence à la Cour fédérale et sa constitutionnalité n’a pas été contestée sur le fondement de l’article 101 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Quoi qu’il en soit, l’affaire dont nous sommes saisis concerne la question de la titularité du brevet, qui est une question de compétence fédérale et qui répond au triple critère établi dans l’arrêt *ITO*. De plus, la Cour fédérale a un « pouvoir de surveillance » général sur les commissions et offices fédéraux, comme le Bureau des brevets, en cause en l’espèce : *Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc.*, 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585, au paragraphe 50, citant les *Débats de la Chambre des communes*, 28^e lég., 2^e sess., 25 mars 1970, aux pages 5470 et 5471. Une disposition habilitant la Cour fédérale à ordonner au Bureau des brevets de modifier ses registres relève directement du pouvoir de surveillance d’une cour dont la compétence est d’ordre fédéral.

[50] Comme elle a tranché la question de la compétence, la Cour fédérale n’a pas examiné le bien-fondé de la question au regard de l’article 52 de la *Loi sur les brevets*.

[51] Notre Cour a le pouvoir d’examiner le bien-fondé d’une demande et de rendre la décision que la Cour

made: *Federal Courts Act*, subparagraph 52(b)(i). The record before this Court is complete and so it should do so. None of the factors that would justify remitting the matter to the Federal Court are present here: *Pfizer Canada Inc. v. Teva Canada Limited*, 2016 FCA 161, 400 D.L.R. (4th) 723, at paragraphs 153–157.

[52] For the purposes of determining title, the only facts that the Court needs to rely upon are not in dispute. The background is set out in the reasons of the Federal Court, at paragraphs 3–5. The appellant fairly concedes that the chain of title up until 2010 is somewhat “murky”. But the appellant says that the facts thereafter are clear and are all that the Court needs to consider to determine the issue of title for the purposes of section 52 of the *Patent Act*. I agree.

[53] On December 15, 2010, Dr. Markels, the original owner and inventor of Canadian Patent No. 2222058, signed an agreement which conceded Mr. Baker was the owner of the Patent. As far as title is concerned, that is the starting point.

[54] The agreement, by clause 4, incorporated, unchanged, a reversionary clause found in a 2007 agreement. Under that 2007 agreement, there were a number of conditions which, if breached, required the reassignment of the Patent to Dr. Markels. One was the continued payment of royalties.

[55] It is common ground that Mr. Baker made his last royalty payment in 2011. Thus, Dr. Markels was entitled to ask for the assignment of the Canadian Patent to him at any time after January 1, 2012, in accordance with clause 4. He did so, on May 12, 2015. Mr. Baker refused.

[56] In 2015, Dr. Markels signed an agreement with the appellant, purporting to assign the rights to the Patent to the appellant. Under the agreement, Dr. Markels agreed to take steps to remove the respondent as registered owner of the Patent. He prepared a reassignment but Mr. Baker never signed it.

fédérale aurait dû rendre : *Loi sur les Cours fédérales*, sous-alinéa 52b)(i). Le dossier dont nous sommes saisis est complet et nous devons rendre une décision. Aucun des facteurs qui pourrait justifier que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale n’est présent en l’espèce : *Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited*, 2016 CAF 161, aux paragraphes 153 à 157.

[52] Afin de se prononcer sur la propriété d’un brevet, les seuls faits sur lesquels la Cour doit se fonder ne sont pas contestés. Dans ses motifs, la Cour fédérale a énoncé les faits pertinents, aux paragraphes 3 à 5. L’appelante reconnaît à juste titre que, jusqu’en 2010, la chaîne de titres est quelque peu « obscure ». Elle mentionne toutefois que, par la suite, les faits sont clairs et sont tout ce que la Cour doit prendre en compte pour trancher la question du titre pour l’application de l’article 52 de la *Loi sur les brevets*. Je partage cet avis.

[53] Le 15 décembre 2010, le D^r Markels, le propriétaire original et l’inventeur du brevet canadien n° 2222058, a signé une entente qui reconnaissait que M. Baker était propriétaire du brevet. Dans la mesure où cela a trait au titre, il s’agit du point de départ.

[54] Aux termes de la clause 4, l’entente a intégré, sans la modifier, une clause réversive figurant dans une entente de 2007. Selon un certain nombre de conditions prévues à l’entente de 2007, en cas de non-respect, le brevet serait rétrocédé au D^r Markels. L’une de ces conditions était le paiement continu des redevances.

[55] Nul ne conteste que M. Baker a effectué son dernier paiement de redevances en 2011. Ainsi, le D^r Markels avait le droit de demander que lui soit cédé le brevet canadien en tout temps après le 1^{er} janvier 2012, conformément à la clause 4, ce qu’il a fait le 12 mai 2015. M. Baker a refusé.

[56] En 2015, le D^r Markels a signé une entente avec l’appelante visant à céder à cette dernière les droits sur le brevet. Aux termes de l’entente, le D^r Markels a convenu de prendre des mesures pour retirer le nom de l’intimé à titre de propriétaire inscrit du brevet. Il a préparé un document de rétrocession que M. Baker n’a jamais signé.

[57] The foregoing shows that Dr. Markels gained title to the Patent and, under the 2015 agreement, the appellant is now the owner. The records of the Patent Office should reflect this.

[58] Accordingly, the Commissioner of Patents should vary the entry in the records of the Patent Office relating to the title of the Patent and to list the appellant as the owner thereof.

[59] We have been advised that there are proceedings pending elsewhere. No one has sought to stay this matter for that reason and so we are bound to decide it. Depending on conflict of laws principles—which were not fully argued before us—it may be that ownership determinations may be made in those proceedings. Again, according to conflict of laws principles, those determinations may have relevance to the issue of what the records of the Patent Office in Canada should reflect. Thus, the decision in this case should not foreclose any application made by any party in the future to vary the records of the Patent Office to reflect the correct legal state of affairs.

[60] Both parties allege that elevated costs are warranted against the other. In my view, none of the conduct alleged by either party rises to a level attracting an elevated cost award.

[61] Enhanced costs, such as solicitor-client costs, are generally awarded where there has been reprehensible, scandalous or outrageous misconduct connected with the litigation: see, e.g., *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [1999] 2 S.C.R. 817, at page 864, (1999), 174 D.L.R. (4th) 193. The conduct of the respondent does not rise to this high threshold.

[62] Therefore, I would allow the appeal, set aside the judgment of the Federal Court in file T-1620-15, grant the application and direct the Commissioner of Patents to vary the entry in the records of the Patent Office relating to the title of Canadian Patent No. 2222058 to list

[57] Ce qui précède démontre que le D^r Markels a obtenu le titre de propriété du brevet, et qu'aux termes de l'entente de 2015, l'appelante en est maintenant la propriétaire. Les registres du Bureau des brevets devraient refléter cette situation.

[58] Par conséquent, le commissaire aux brevets doit modifier l'inscription, dans les registres du Bureau des brevets, du titre du brevet, et inscrire l'appelante comme propriétaire du brevet.

[59] Nous avons été informés que des instances sont en cours ailleurs. Personne n'a cherché à suspendre l'espèce pour ce motif, et nous sommes donc tenus de nous prononcer sur la question. Selon les principes de conflit de lois qui n'ont pas été pleinement débattus devant nous, il se peut que les questions de détermination de la propriété soient tranchées dans ces instances. Une fois encore, selon les principes de conflit de lois, ces décisions peuvent être pertinentes en ce qui a trait à la question de savoir ce que les registres du Bureau des brevets au Canada devraient indiquer. La décision en l'espèce ne doit donc pas empêcher une partie de présenter ultérieurement une demande visant à modifier les registres du Bureau des brevets pour refléter la situation juridique appropriée.

[60] Les deux parties soutiennent que des dépens élevés doivent être adjugés à l'égard l'une de l'autre. Je suis d'avis que ni l'une ni l'autre des parties ne se sont conduites de façon à atteindre le seuil requis pour l'adjudication de dépens élevés.

[61] Des dépens majorés, comme les dépens procureur-client, ne sont généralement accordés qu'en cas de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante liée à l'instance : voir, par exemple, l'arrêt *Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 864. La conduite de l'intimée n'atteint pas ce seuil élevé.

[62] Par conséquent, j'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision de la Cour fédérale dans le dossier T-1620-15, j'accueillerais la demande et j'ordonnerais au commissaire aux brevets de modifier l'inscription, dans les registres du Bureau des brevets, du titre du brevet canadien

the appellant, SALT Canada Inc., as the owner thereof. I would award the appellant its costs here and below at the mid-range of Column III of Tariff B [of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106].

NEAR J.A.: I agree.

n°2222058 pour y inscrire l'appelante SALT Canada Inc. comme propriétaire du brevet. J'accorderais à l'appelante ses dépens pour la présente instance et pour l'instance inférieure, calculés selon le milieu de la fourchette des valeurs de la colonne III du tarif B [des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106].

LE JUGE NEAR, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.