

T-1845-05  
2006 FC 753

T-1845-05  
2006 CF 753

**Pason Systems Corp. and Pason Systems Inc.**  
(Applicants)

**Pason Systems Corp. et Pason Systems Inc.**  
(demandereses)

v.

c.

**The Commissioner of Patents and Varco, L.P.**  
(Respondents)

**Le commissaire aux brevets et Varco, L.P.**  
(défendeurs)

**INDEXED AS: PASON SYSTEMS CORP. v. CANADA**  
(COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)

**RÉPERTORIÉ : PASON SYSTEMS CORP. c. CANADA**  
(COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)

Federal Court, Hughes J.—Toronto, June 12 and 13,  
2006.

Cour fédérale, juge Hughes—Toronto, 12 et 13 juin  
2006.

*Patents — Judicial review of Commissioner of Patent's decision allowing Varco, L.P.'s (Varco) application for correction of clerical errors in claim 9 of its patent, pursuant to Patent Act, s. 8 — Varco not advising Commissioner of ongoing litigation between it and Pason Systems Corp. (Pason) — Pason, directly affected by Commissioner's decision, entitled to bring current application pursuant to Federal Courts Act, s. 18.1(1) — Two-step inquiry under s. 8, nature of clerical error, discussed — Alleged errors substantive rather than clerical, thus outside scope of s. 8 — In any event, Commissioner would not have allowed amendments had he been aware of ongoing litigation — Varco, patent agent required to make full, fair, frank disclosure of relevant circumstances to Patent Office — Application allowed.*

*Brevets — Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a autorisé, en vertu de l'art. 8 de la Loi sur les brevets, la modification de la revendication 9 du brevet de Varco, L.P. (Varco) en raison d'erreurs d'écriture — Varco n'a pas informé le commissaire du litige qui l'opposait à Pason Systems Corp. (Pason) — Pason, qui était directement touchée par la décision du commissaire, était fondée à introduire la présente demande en application de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales — Analyse de l'examen effectué suivant l'art. 8 quant à la nature des erreurs d'écriture dans le cadre duquel deux questions se posent — Les prétendues erreurs étaient des erreurs de fond plutôt que des erreurs d'écriture et elles échappaient donc à l'application de l'art. 8 — Quoi qu'il en soit, le commissaire n'aurait pas autorisé les modifications s'il avait eu connaissance du litige en instance — Varco et son agent avaient une obligation de franchise envers le Bureau des brevets, à qui ils devaient communication pleine et entière des faits pertinents — Demande accueillie.*

This was an application for judicial review of a decision by the Commissioner of Patents allowing amendments to claim 9 of Varco, L.P.'s (Varco) Canadian patent No. 2094313 pursuant to section 8 of the *Patent Act*, which provides that “[c]lerical errors . . . may be corrected under the authority of the Commissioner.” Prior to applying to the Commissioner for the corrections in question, Varco had instituted an action against Pason Systems Corp. (Pason) for patent infringement. The Commissioner was not advised of this litigation, nor was Pason advised of the application for corrections and their subsequent approval (certificate of correction on the public record as of about May 30, 2005). It was only on September 22, 2005 that Pason became aware of the certificate. The current proceedings were initiated within 30 days of that date.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a autorisé, en vertu de l’article 8 de la *Loi sur les brevets*, la modification de la revendication 9 du brevet canadien 2094313 de Varco, L.P. (Varco). Cet article dispose que les erreurs d’écriture « peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire ». Avant de présenter sa demande de correction au commissaire, Varco avait introduit une action contre Pason Systems Corp. (Pason) pour contrefaçon de brevet. Le commissaire n’avait pas été informé de l’instance et Pason n’avait pas été informé de la demande de correction ni de son approbation ultérieure (le certificat de correction a été rendu public vers le 30 mai 2005). Pason a seulement eu connaissance du certificat le 22 septembre 2005. La présente instance a été introduite dans les 30 jours suivant cette date.

*Held*, the application should be allowed.

*Jugement* : la demande doit être accueillie.

Although the *Patent Act* does not provide any mechanism for a third party to challenge a decision made by the Commissioner under section 8, Pason was directly affected by the section 8 decision in the case at bar and therefore could bring an application for judicial review pursuant to subsection 18.1(1) of the *Federal Courts Act*, which it did in a sufficiently timely fashion (i.e. within 30 days of actual knowledge of the certificate).

The inquiry to be undertaken by the Commissioner under section 8 is twofold. He must determine whether there is a clerical error and, if so, what discretionary corrective measure, if any, should be taken. A careful review of claim 9 did not demonstrate that the changes requested by Varco were immediately apparent as clerical errors, such errors being defined in the case law as something that arises in the mechanical process of writing or transcribing. The alleged errors were substantive in nature rather than clerical, and thus outside of the scope of section 8. Such interpretation of the nature of clerical error was supported by the *Manual of Patent Office Procedure*, which states that no correction will be made which affects the rights of others, and by a comparison of corrections by way of re-issue with corrections pursuant to section 8. Such a comparison made it clear that the latter type of corrections are intended to deal only with errors of an obvious clerical nature that have no material effect on the patent as it would always have been understood by anyone prepared to overlook simple and obvious clerical errors.

In any event, the Commissioner would not have allowed the amendments had he been aware of the ongoing litigation. Varco and its patent agent owed a duty of candour to the Patent Office to make a full, fair and frank disclosure of the relevant circumstances. It was incumbent upon them to act with integrity, and they were clearly obligated to disclose such a relevant matter as ongoing litigation. As the Commissioner exercised his discretion ignorant of this litigation, his decision had to be set aside.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 18.1 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), Tariff B, Column III.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 8 (as am. by S.C. 1993,

Bien que la *Loi sur les brevets* ne prévoit aucun mécanisme permettant à un tiers de contester une décision rendue par le commissaire sous le régime de l'article 8, Pason était directement touchée par la décision visée en l'espèce. Elle pouvait donc présenter une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*, ce qu'elle a fait en temps voulu (c.-à-d. dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance du certificat).

Lorsqu'il se livre à l'examen d'une affaire se rapportant à l'article 8, le commissaire doit se poser deux questions. Il doit déterminer s'il y a effectivement eu erreur d'écriture et, si oui, s'il y a lieu de prendre des mesures discrétionnaires et lesquelles. Il ressort d'un examen attentif de la revendication 9 que les modifications que Varco a demandées n'apparaissaient pas immédiatement comme des corrections d'erreurs d'écriture, ces erreurs étant définies dans la jurisprudence comme étant des erreurs qui surviennent dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription. Les prétendues erreurs étaient en effet des erreurs de fond plutôt que des erreurs d'écriture et elles échappaient donc à l'application de l'article 8. Cette interprétation de la nature des erreurs d'écriture reposait sur le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, qui précise que ne seront pas apportées les corrections ayant une incidence négative sur les droits de tiers, et sur une comparaison des corrections par voie de redélivrance et des corrections en vertu de l'article 8. Cette comparaison montrait clairement que le deuxième type de corrections n'ont pour objet que les erreurs qui sont à l'évidence de simples erreurs d'écriture, n'ayant pas d'effet important sur le brevet, ainsi que l'aurait toujours compris toute personne disposée à ne pas accorder d'importance aux erreurs de cette nature.

Quoi qu'il en soit, le commissaire n'aurait pas autorisé les modifications demandées s'il avait eu connaissance du litige en instance. Varco et son agent de brevets avaient une obligation de franchise envers le Bureau des brevets, à qui ils devaient communication pleine et entière des faits pertinents. Il leur incombait d'agir avec intégrité et ils avaient manifestement l'obligation de communiquer un fait visiblement pertinent tel que l'existence d'un litige en cours. Comme le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l'ignorance de ce litige, sa décision devait être annulée.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 8 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27), 41 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16), 48.5 (édicte, *idem*, art. 18).  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

c. 15, s. 27), 41 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16), 48.5 (as enacted *idem*, s. 18).  
*Patent Rules*, SOR/96-423.

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*CertainTeed Corp. v. Canada (Attorney General)* (2006), 50 C.P.R. (4th) 177; 2006 FC 436; *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34; 2003 SCC 19; *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents*, [1981] 1 F.C. 656; 53 C.P.R. (2d) 70 (T.D.); *Upjohn Co. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 228 (F.C.T.D.); *revd sub nom. Novopharm Ltd. v. Upjohn Co.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 432 (F.C.A.).

## CONSIDERED:

*College of Chiropodists of Ontario v. Canadian Podiatric Medical Assn.* (2004), 248 D.L.R. (4th) 277; 37 C.P.R. (4th) 219; 266 F.T.R. 219; 2004 FC 1774; *Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1997), 77 C.P.R. (3d) 300; 138 F.T.R. 144 (F.C.T.D.); *affd* (1998), 82 C.P.R. (3d) 192; 229 N.R. 217 (F.C.A.).

## AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Manual of Patent Office Procedure*, ss. 23.04, 23.04.02, 23.04.03.  
Intellectual Property Institute of Canada. *Code of Ethics* (as of March 6, 2001).

APPLICATION for judicial review of the Commissioner of Patents' decision to allow amendments to a patent owned by Varco, L.P. pursuant to section 8 of the *Patent Act* on the basis of clerical error. Application allowed.

## APPEARANCES:

*A. Kelly Gill* and *Selena Kim* for applicants.

*Andrew M. Shaughnessy* and *Julie Maclean* for respondent Varco, L.P.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, for applicants.

*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), tarif B, colonne III.  
*Règles sur les brevets*, DORS/96-423.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*CertainTeed Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 436; *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226; 2003 CSC 19; *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets*, [1981] 1 C.F. 656 (1<sup>re</sup> inst.); *Upjohn Co. c. Commissaire aux brevets et al.*, [1983] A.C.F. n° 820 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *inf. par sub nom. Novopharm Ltd. c. Upjohn Co.*, [1984] A.C.F. n° 1031 (C.A.) (QL).

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Ordre des podologues de l'Ontario c. Canadian Podiatric Medical Assn.*, 2004 CF 1774; *Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1997] A.C.F. n° 1424 (1<sup>re</sup> inst.) (QL); *conf. par* [1998] A.C.F. n° 937 (C.A.) (QL).

## DOCTRINE CITÉE

Institut de la propriété intellectuelle du Canada. *Code de déontologie* (en date du 6 mars 2001).  
Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, sections 23.04, 23.04.02, 23.04.03.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a autorisé, en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*, la modification du brevet de Varco, L.P. en raison d'erreurs d'écriture. Demande accueillie.

## ONT COMPARU :

*A. Kelly Gill* et *Selena Kim* pour les demanderes.

*Andrew M. Shaughnessy* et *Julie Maclean* pour la défenderesse Varco, L.P.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

*Gowling Lafleur Henderson LLP*, Toronto, pour les demanderes.

*Torys LLP*, Toronto, for respondent Varco, L.P.

*Torys LLP*, Toronto, pour la défenderesse Varco, L.P.

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

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

[1] HUGHES J.: This is an application for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents to allow amendments to claim 9 of Canadian patent No. 2094313 under the provisions of section 8 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 27] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4 on the basis of “clerical errors”.

[1] LE JUGE HUGHES : Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a autorisé, en vertu de l’article 8 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 27] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, la modification de la revendication 9 du brevet canadien 2094313 en raison d’« erreurs d’écriture ».

[2] The patent is owned by the respondent Varco who has instituted an action in this Court, T-436-05, alleging that the applicant Pason has infringed that patent, including claim 9. Pason has defended that action and counterclaimed alleging invalidity of several claims of the patent, including claim 9.

[2] Le brevet en question appartient à la défenderesse Varco, qui a introduit devant la Cour une action (T-436-05) où elle soutient que la demanderesse Pason a contrefait ce brevet, y compris la revendication 9. Pason a contesté l’action et a introduit une demande reconventionnelle en alléguant l’invalidité de plusieurs revendications dudit brevet, notamment la revendication 9.

[3] Varco, without advising Pason, during the foregoing litigation, made an application to the Commissioner of Patents for correction of some of the disclosure and of claims 4 and 9 of the patent under the provisions of section 8 of the *Patent Act* which states:

[3] Au cours de l’instance susdite, Varco a demandé au commissaire aux brevets, sans en aviser Pason, de corriger certains éléments de l’exposé de l’invention et des revendications 4 et 9 du brevet en vertu de l’article 8 de la *Loi sur les brevets* dont voici le texte :

8. Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office do not invalidate the instrument but they may be corrected under the authority of the Commissioner.

8. Un document en dépôt au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’écriture; elles peuvent être corrigées sous l’autorité du commissaire.

[4] This application for correction took the form of a letter dated May 17, 2005, from Varco’s lawyers/patent agents which, as to claim 9, which is the only correction challenged in these proceedings, stated:

[4] La demande de correction a été faite dans une lettre datée du 17 mai 2005, qui a été envoyée par les avocats/agents de brevet de Varco, et précisait ce qui suit au sujet de la revendication 9, la seule correction contestée dans la présente instance :

[TRADUCTION]

**Re: Section 8 of the *Patent Act*, Correction of Clerical Errors**

**Objet : Article 8 de la *Loi sur les brevets* : Corrections d’erreurs d’écriture**

This is a request for a Certificate of Correction of clerical error pursuant to Section 8 of the *Patent Act* in respect of Canadian Patent No. 2,094,313.

Il s’agit d’une demande visant à obtenir un certificat de correction d’erreur d’écriture en vertu de l’article 8 de la *Loi sur les brevets* en ce qui concerne le brevet canadien 2,094,313.

These errors are apparent on the face of the record as follows:

Ces erreurs ressortent à la lecture du dossier :

...

[. . .]

5. In claim 9 (on page 46),

5. Dans la revendication 9 (à la page 46),

(a) at line 15, delete “first” and insert “second”

a) à la ligne 15, supprimer le mot « *first* » et insérer le mot « *second* »

Comments: This clerical error is intrinsically apparent from claim 9 itself. In the immediately preceding clause in claim 9, it reads “. . . a first relay connected to said drilling fluid pressure regulator, said first relay. . .” The clause containing the clerical error immediately following reads as follows: “. . . a second relay connected to said bit weight regulator, said first relay. . .” Clearly, this latter underlined “first” should read “second”, since the clause is dealing with the “second relay” not the “first relay”.

Commentaires : Cette erreur d’écriture est évidente de manière intrinsèque dans la revendication 9 proprement dite. La clause précédant immédiatement la revendication 9 est rédigée comme suit : « . . . a first relay connected to said drilling fluid pressure regulator, said first relay [. . .] » La clause contenant l’erreur d’écriture qui suit immédiatement est rédigée comme suit : « . . . a second relay connected to said bit weight regulator, said first relay [. . .] » Il est évident que le dernier « *first* » souligné devrait être remplacé par « *second* » car la clause concerne le « second relais », et non le « premier relais ».

(b) at line 25, delete “controller”

b) à la ligne 25, supprimer « *controller* »

Comments: This clerical error is apparent from the context of claim 9. The drill string controller is not controlling the rate of release of the drill string controller, but rather is controlling the rate of release of the drill string itself (see the preamble of claim 9: “An automatic drilling system for automatically regulating the releasing of the drill string of a drilling rig . . .”; and see lines 28, 31 and 33, where the language does not contain the clerical error, and see also for example, claim 10, where the corresponding language does not contain the clerical error).

Commentaires : Cette erreur d’écriture ressort du contexte de la revendication 9. Le contrôleur du train de tiges ne contrôle pas le taux de décharge du contrôleur du train de tiges, mais plutôt le taux de décharge du train de tiges proprement dit (voir le préambule de la revendication 9 : « *An automatic drilling system for automatically regulating the releasing of the drill string of a drilling rig* [. . .] »; voir également les lignes 28, 31 et 33, où le texte ne contient aucune erreur d’écriture; par exemple, voir aussi la revendication 10, où le texte correspondant ne contient pas d’erreur d’écriture).

(c) at line 27, delete “increases” and insert “decreases”

c) à la ligne 27, supprimer le mot « *increases* » et insérer le mot « *decreases* ».

Comments: This clerical error is apparent both intrinsically from claim 9 itself and from the remainder of the specification. At lines 23 to 25, claim 9 states that when there is a decrease in drilling fluid pressure, there is an increase in rate of release of the drill string. This is the correct inverse relationship. On the contrary and in error, lines 25 to 28 provide that when the drilling fluid pressure increases the rate of release

Commentaires : Cette erreur d’écriture ressort de manière intrinsèque de la revendication 9 proprement dite et, du reste du mémoire descriptif. Aux lignes 23 à 25, la revendication 9 porte que, lorsqu’il y a une réduction de la pression du fluide de forage, il en résulte une augmentation du taux de décharge du train de tiges. Il s’agit là de la relation inverse correcte. Aux lignes 25 à 28, le contraire est affirmé par erreur

of the drilling string also increases. This latter “increases” clearly should read “decreases”. This inverse relationship and the use of the correct “decreases” when fluid pressure increases is set out in claims 1 and 11 and, inter alia, in the disclosure at page 4, lines 13 to 21.

(d) at line 30 delete “decreases” and insert “increases”

Comments: This clerical error is apparent intrinsically from claim 9 itself and from the remainder of the specification. At lines 31 to 33, claim 9 states that when there is an increase in bit weight, the rate of release of the drill string is decreased. This is the correct inverse relationship. On the contrary, and in error, lines 28 to 30 provide that when there is a decrease in bit weight, the rate of release of the drill string is decreased. Thus, at line 30, “decreases” should read “increases”. This inverse relationship and the use of the correct “increases” when bit weight decreases is set out in claim 2 and, inter alia, in the disclosure at page 4, lines 22 to 29.

...

The patentee respectfully requests correction of these clerical errors pursuant to Section 8 of the *Patent Act*. In furtherance of this request, and for the Commissioner’s convenience, we enclose a schedule that may be used, if thought appropriate, to append to the requested Certificate of Correction.

...

#### SCHEDULE

...

5. In claim 9 (page 46)

(a) at line 15, delete “first” and insert “second”;

lorsqu’on y lit qu’à mesure que la pression du liquide de forage augmente, le taux de décharge du train de tiges augmente également. Il est évident que le dernier « *increases* » devrait plutôt être « *decreases* ». Cette relation inverse et l’utilisation du bon mot « *decrease* » lorsque la pression du fluide de forage augmente est expliqué dans les revendications 1 et 11, et notamment aux lignes 13 à 21, à la page 4 de la divulgation.

d) à la ligne 30, supprimer le mot « *decreases* » et insérer le mot « *increases* ».

Commentaires : Cette erreur d’écriture ressort de manière intrinsèque de la revendication 9 proprement dite et du reste du mémoire descriptif. Aux lignes 31 à 33, la revendication 9 précise que, lorsqu’il y a une augmentation de la charge sur le trépan, le taux de décharge du train de tige diminue. Il s’agit là de la relation inverse correcte. Les lignes 28 à 30 indiquent le contraire par erreur lorsqu’on y lit qu’à mesure que la charge de trépan diminue, le taux de décharge du train de tiges diminue. Donc, à la ligne 30, le mot « *decreases* » devrait plutôt être « *increases* ». Cette relation inverse et l’utilisation du bon mot « *increases* » lorsque la charge au trépan diminue est expliquée dans la revendication 2, et notamment aux lignes 22 à 29 à la page 4 de la divulgation.

[. . .]

Le breveté demande respectueusement la correction de ces erreurs d’écriture, en vertu de l’article 8 de la *Loi sur les brevets*. En réponse à cette demande, et pour la commodité du commissaire, nous incluons une annexe qui peut, si cela est jugé approprié, être jointe au certificat de correction demandé.

[. . .]

#### ANNEXE

[. . .]

5. Dans la revendication 9 (page 46)

a) À la ligne 15, supprimer le mot « *first* » et insérer le mot « *second* »;

- (b) at line 25, delete “controller”;
- (c) at line 27, delete “increases” and insert “decreases”; and
- (d) at line 30, delete “decreases” and insert “increases”.

[5] Varco did not disclose to the Commissioner the fact of the ongoing litigation with Pason. The Commissioner did not seek any evidence or further submissions from Varco.

[6] On May 30, 2005 the Commissioner issued a certificate of correction stating that the following corrections were made to the patent:

In the Patent Grant:

**1. In the disclosure:** page 18, line 30 “cable 20” has been deleted to insert “cable 207” instead. Page 22, line 13 “brake 232” has been deleted to insert “brake 32” instead. Page 23, line 23, “off bottom” has been deleted to insert “on bottom” instead.

**2. In the claims:** at lines 13 and 14 of claim 4 (page 44); on line 13 (second occurrence) “an” and “increase” on line 14, have been deleted and replaced with “a decrease” instead. In claim 9 (page 46); a) at line 15, “first” has been deleted and replaced by “second”. b) at line 25, “controller” has been deleted. c) at line 27, “increases” has been deleted and replaced by “decreases”. d) on line 30, “decreases” has been deleted and replaced by “increases”. At line 1 of claim 13 (page 48), “claim 1” has been deleted and replaced by “claim 11”.

[7] In respect of claim 9, the corrections can be illustrated as follows:

9. An automatic drilling system for automatically regulating the releasing of the drill string of a drilling rig during the drilling of a borehole, comprising:

- a drilling fluid pressure sensor;
- a bit weight sensor;

a drilling fluid pressure regulator responsive to changes in drilling fluid pressure for outputting a signal representative of those changes;

- b) À la ligne 25, supprimer le mot « *controller* »;
- c) À la ligne 27, supprimer le mot « *increases* » et insérer le mot « *decreases* »;
- d) À la ligne 30, supprimer le mot « *decreases* » et insérer le mot « *increases* ».

[5] Varco n’a pas informé le commissaire du fait qu’une instance l’opposant à Pason était en cours. Le commissaire n’a pas demandé à Varco d’éléments de preuve ni d’autres observations.

[6] Le 30 mai 2005, le commissaire a délivré un certificat de correction portant que les corrections suivantes avaient été apportées au brevet :

[TRADUCTION]

Dans l’octroi du brevet :

**1. Dans la divulgation :** à la page 18, ligne 30, l’expression « *cable 20* » a été supprimée et remplacée par l’expression « *cable 207* ». À la page 22, ligne 13, l’expression « *brake 232* » a été supprimée et remplacée par l’expression « *brake 32* ». À la page 23, ligne 23, l’expression « *off bottom* » a été supprimée et remplacée par l’expression « *on bottom* ».

**2. Dans les revendications :** aux lignes 13 et 14 de la revendication 4 (page 44); à la ligne 13 (deuxième occurrence) les mots « *an* » et « *increase* » à la ligne 14 ont été supprimés et remplacés par l’expression « *a decrease* ». Dans la revendication 9 (page 46); a) à la ligne 15, le mot « *first* » a été supprimé et remplacé par le mot « *second* »; b) à la ligne 25, le mot « *controller* » a été supprimé; c) à la ligne 27, le mot « *increases* » a été supprimé et remplacé par le mot « *decreases* ». d) À la ligne 30, le mot « *decreases* » a été supprimé et remplacé par le mot « *increases* ». À la ligne 1 de la revendication 13 (page 48), l’expression « *claim 1* » a été supprimée et remplacée par l’expression « *claim 11* ».

[7] En ce qui concerne la revendication 9, les corrections apportées sont les suivantes :

9. Un dispositif de forage automatique qui régule automatiquement la libération du train de forage d’une sondeuse durant le forage d’un trou de forage:

- un capteur de pression de liquide de forage;
- un capteur de poids sur l’outil;

un régulateur de pression de liquide de forage qui répond aux changements de pression du liquide de forage et qui affiche un signal qui indique ces changements;

a bit weight regulator responsive to changes in bit weight for outputting a signal representative of those changes;

a first relay connected to said drilling fluid pressure regulator, said first relay responsive to the output signal of said drilling fluid pressure regulator to supply a first drill string control signal at an output thereof;

a second relay connected to said bit weight regulator, said **second** (“first” deleted) relay responsive to the output signal of said bit weight regulator to supply a second drill string control signal at an output thereof;

a relay selector connected to said first and second relay to select any one of said first drill string control signal, said second drill string control signal, and both of said first and second drill string control signals to control the release of said drill string; and

a drill string controller coupled to said first and second relays wherein when said first drill string control signal represents a decrease in drilling fluid pressure, said drill string controller increases the rate of release of said drill string (“**controller**” deleted) and when said first drill string control signal represents an increase in drilling fluid pressure, said drill string controller **decreases** (“increases” deleted) the rate of release of said drill string, and further wherein when said second drill string control signal represents a decrease in bit weight, said drill string controller **increases** (“decreases” deleted) the rate of release of said drill string and when said second drill string control signal represents an increase in bit weight, said drill string controller decreases the rate of release of said drill string.

[8] Pason was not advised by Varco that a certificate of correction had been issued and, while the certificate was on the public record as of about May 30, 2005, the evidence is that neither Pason nor its legal counsel became aware of the certificate until September 22, 2005. These proceedings were initiated within 30 days of that date.

[9] Pason’s application is supported by an affidavit providing a record of the proceedings before the Commissioner and in action T-436-05 and further affidavits attesting as to when they and their law firm became aware of the certificate of correction. Varco has filed an affidavit of Robert H. Barrigar, a Canadian lawyer and patent agent having much experience in the areas of patent law and prosecution. Pason challenges

un régulateur de poids sur l’outil qui répond aux changements de poids sur l’outil et qui affiche un signal qui indique ces changements;

un premier relais, relié au régulateur de pression de liquide de forage, qui répond au signal de sortie du régulateur de pression de liquide de forage et fournit un premier signal de contrôle correspondant en sortie du train de forage;

un premier relais relié au régulateur de poids sur l’outil et ce **deuxième** (le premier est supprimé) relais répond au signal de sortie du régulateur de poids sur l’outil et fournit un deuxième signal de contrôle correspondant en sortie du train de forage;

un sélecteur de relais relié au premier et au deuxième relais choisit n’importe lequel du premier ou du deuxième signal de contrôle du train de forage et le premier et le deuxième signal de contrôle du train de forage contrôlent tous les deux la libération du train de forage;

un contrôleur de train de forage relié au premier et au deuxième relais lorsque le premier signal de contrôle du train de forage représente une diminution de la pression du liquide de forage, le contrôleur de train de forage augmente la cadence de libération du train de forage (**contrôleur supprimé**) et lorsque le premier signal de contrôle du train de forage indique une augmentation de la pression du liquide de forage, le contrôleur de train de forage **diminue** (augmentations supprimées) la cadence de libération du train de forage et, de plus, lorsque le deuxième signal de contrôle du train de forage indique une diminution du poids de l’outil, le contrôleur du train de forage **augmente** (les diminutions sont supprimées) la cadence de libération du train de forage et lorsque le deuxième signal de contrôle du train de forage indique une augmentation du poids de l’outil, le contrôleur du train de forage diminue la cadence de libération du train de forage.

[8] Varco n’a pas informé Pason qu’un certificat de correction avait été délivré; s’il est vrai que ce certificat a été rendu public vers le 30 mai 2005, la preuve montre que ni Pason ni ses avocats n’en ont eu connaissance avant le 22 septembre 2005. La présente demande de contrôle judiciaire a été introduite dans les 30 jours suivant cette date.

[9] La demande de Pason est appuyée par un affidavit récapitulant les démarches faites auprès du commissaire et les procédures de l’action T-436-05, ainsi que par d’autres affidavits concernant le moment où elle et ses avocats ont eu connaissance du certificat de correction. Varco a déposé un affidavit souscrit par Robert H. Barrigar, avocat et agent de brevets canadien ayant une grande expérience du droit des brevets et des poursuites

the admissibility of that affidavit.

[10] The Commissioner did not appear or make representations in these proceedings.

### Issues

[11] The issues to be determined in this application are:

1. Standing and Timeliness. Does Pason have standing to seek review of the Commissioner's decision to issue a certificate of correction and, if so, did it bring this proceeding in a timely manner? If not, will an extension of time be granted?

2. Standard of Review. What is the standard to be applied by the Court in reviewing the Commissioner's decision?

3. Is the Barrigar affidavit admissible in these proceedings?

4. Did the Commissioner commit a reviewable error?

5. What relief if any, is to be given?

#### 1. Standing and Timeliness

[12] The *Patent Act* does not provide any mechanism for a third party to challenge a decision made by the Commissioner under section 8 of that Act. Precedent shows that unsuccessful patentees who were refused corrections under these provisions have sought judicial review under the provisions of section 18.1 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27] of the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)]. There is no precedent in respect of a third party seeking to challenge such a decision.

[13] Subsection 18.1(1) of the *Federal Courts Act* permits "anyone directly affected" by the matter in respect of which relief is sought, to bring an application

dans ce domaine. Pason conteste l'admissibilité de cet affidavit.

[10] Le commissaire n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observations dans la présente espèce.

### Les questions en litige

[11] Les questions à trancher dans la présente demande sont les suivantes :

1. La qualité pour agir et le respect du délai. Pason a-t-elle qualité pour demander le contrôle de la décision du commissaire de délivrer un certificat de correction? Dans l'affirmative, a-t-elle introduit la présente demande dans le délai prescrit? Et si elle a dépassé ce délai, convient-il de lui accorder une prorogation?

2. La norme de contrôle. Quelle norme la Cour doit-elle appliquer au contrôle de la décision du commissaire?

3. L'affidavit de M. Barrigar est-il admissible dans la présente espèce?

4. Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle?

5. Quelle réparation la Cour doit-elle accorder, le cas échéant?

#### 1. La qualité pour agir et le respect du délai

[12] La *Loi sur les brevets* ne prévoit aucun mécanisme permettant à un tiers de contester une décision rendue par le commissaire sous le régime de l'article 8. Il est déjà arrivé que des brevetés à qui l'on avait refusé des corrections sous le régime dudit article demandent le contrôle judiciaire de ces refus en vertu de l'article 18.1 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)]. Mais il n'y a pas de précédent pour ce qui concerne la contestation d'une telle décision par un tiers.

[13] Suivant le paragraphe 18.1(1) de la *Loi sur les Cours fédérales*, peut présenter une demande de contrôle judiciaire « quiconque est directement touché »

for judicial review. Here Pason, being sued for infringement of the patent at issue, and counterclaiming as to invalidity, is clearly “directly affected” by the decision. Varco kept quiet about its application for correction, and about the grant of the certificate. One expects that it would have sooner or later made that disclosure on discovery. Varco did, several months after the amendment had been made, make reference to it in its reply and defence to counterclaim. Why Varco or its patent agents or its lawyers were not more forthright has not been disclosed.

[14] Pason brought this application within 30 days from the date that it had actual knowledge of the certificate. The circumstances here are similar to those reviewed by this Court in *College of Chiropodists of Ontario v. Canadian Podiatric Medical Association* (2004), 248 D.L.R. (4th) 277 (F.C.), where the Court permitted an extension of time to challenge a trade-mark notice where a party did so within 30 days of actual knowledge. In that case Justice Heneghan said, at paragraphs 81-83:

When did that thirty-day time period begin to run? In *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada* (1999), 1 C.P.R. (4th) 68 (F.C.T.D.), the Court addressed the question of timeliness and whether an extension of time should be granted.

In that case, the Registrar published notice of the mark in the *Trade-marks Journal* dated May 27, 1998. The applicants learned of this on August 20, 1998 and immediately contacted the respondent to communicate their objection to their receipt of an official mark. Subsequently, the applicants sought direction from the Court as to the proper procedures to be followed in challenging the decision of the Registrar.

At p. 78, the Court made the following observations concerning the lack of knowledge by the applicants about the publication of the official mark:

I would not characterize Magnotta’s failure to notice the publication in the *Trade-marks Journal* of May 27, 1998, as “going to sleep” as counsel for the VQA argues. There was a certain amount of subterfuge involved in the VQA’s application for, and obtaining of the publication

par l’objet de la demande. Dans la présente espèce, Pason, qui est poursuivie pour contrefaçon du brevet en cause et a présenté une demande reconventionnelle alléguant l’invalidité de celui-ci, est de toute évidence « directement touchée » par la décision du commissaire. Varco a gardé le silence sur sa demande de correction et la délivrance du certificat. Il y a lieu de penser qu’elle aurait tôt ou tard révélé ces faits dans le cadre de l’interrogatoire préalable. En fait, elle en a parlé dans sa réponse et défense reconventionnelle, quelques mois après que les corrections demandées eurent été apportées. Les raisons pour lesquelles Varco, ses agents de brevets ou ses avocats ne se sont pas montrés plus francs sur cette question n’ont pas été révélées.

[14] Pason a déposé la présente demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a eu effectivement connaissance du certificat de correction. Les circonstances de la présente affaire sont analogues à celles que la Cour a examinées dans *Ordre des podologues de l’Ontario c. Canadian Podiatric Medical Ass.*, 2004 CF 1774, où elle a accordé une prorogation de délai à une partie qui avait contesté un avis de marque de commerce dans les 30 jours suivant la date où elle en avait eu effectivement connaissance. La juge Heneghan a fait les observations suivantes aux paragraphes 81 à 83 de cette décision :

À quelle date est-ce que cette période de trente jours a commencé? Dans l’affaire *Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada* (2000), 1 C.P.R. (4th) 68 (1<sup>re</sup> inst.), la Cour a traité de la question du délai et de savoir si une prorogation de délai devrait être accordée.

Dans cette affaire, le registraire a donné avis de la marque dans le *Journal des marques de commerce* du 27 mai 1998. Les demanderesse en ont été informées le 20 août 1998 et ont communiqué immédiatement avec la défenderesse pour signifier leur opposition à ce qu’une marque officielle lui soit attribuée. Par la suite, les demanderesse ont sollicité une directive de la Cour quant à la bonne façon de procéder pour contester la décision du registraire.

À la page 78, la Cour a fait les observations suivantes concernant l’ignorance des demanderesse quant à la publication de la marque officielle :

Je ne qualifierais pas le fait que Magnotta n’ait pas pris connaissance de l’avis de publication dans le *Journal des marques de commerce* du 27 mai 1998 comme un « manque de vigilance » comme le soutient l’avocate de la VQA. La VQA a, dans une certaine mesure, eu recours

of adoption and use of ICEWINE as its official mark without notice to Magnotta. Not every person, nor every counsel, continually checks the publications in the *Trade-marks Journal*, particularly if they have no reason to suspect that it might contain information relevant to them or their clients' situation, which if the VQA is not a public authority, Magnotta's counsel could not be expected to find. The cases state that notice in that journal is public notice to all the world, but surely there has to be some reasonable likelihood that the person to whom the notice is thereby given should expect to find information relevant to their situation in the journal before it can be relied upon as notice to them.

à un subterfuge pour demander et obtenir la publication de l'avis d'adoption et d'emploi du mot ICEWINE comme sa marque officielle, sans en aviser Magnotta. Ce n'est pas tout le monde ni tous les avocats qui vérifient continuellement les publications dans le *Journal des marques de commerce*, particulièrement s'ils n'ont aucune raison de soupçonner que ce journal peut renfermer des renseignements qui les concernent ou qui concernent la situation de leurs clients; si la VQA n'est pas une autorité publique, l'avocat de Magnotta ne pouvait pas s'attendre à y trouver ce genre de renseignement. Il est indiqué que les avis dans ce journal sont des avis publics adressés à tous, mais il faut certainement qu'il existe une probabilité raisonnable que la personne à qui l'avis est ainsi donné s'attende à trouver des renseignements pertinents à sa situation dans le journal avant qu'elle puisse supposer qu'il s'agit d'un avis qui s'adresse à elle.

[15] I find that Pason has brought this application in a sufficiently timely fashion and, if any extension of leave is required, it is hereby granted *nunc pro tunc*.

[15] Je conclus que Pason a déposé la présente demande en temps voulu et, dans le cas où une prorogation de délai serait nécessaire, elle lui est par la présente accordée *nunc pro tunc*.

## 2. Standard of Review

[16] The *Patent Act* provides for appeals to the Federal Court from decisions of the Commissioner or others in certain instances such as refusal to grant a patent (section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd supp.), c. 33, s. 16]) or refusal of a re-examination board to issue a certificate upon re-examination of a claim of an issued patent (section 48.5 [as enacted *idem*, s. 18]). No express provision is made in respect of certificates of correction under section 8 of the Act.

## 2. La norme de contrôle

[16] La *Loi sur les brevets* prévoit la possibilité d'interjeter appel devant la Cour fédérale des décisions du commissaire ou d'autres personnes dans certains cas, tels que le refus de délivrer un brevet (article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16]) ou le refus d'un conseil de réexamen de dresser un constat de décision concernant une revendication d'un brevet délivré (article 48.5 [édicte, *idem*, art. 18]). Cette Loi ne comporte cependant aucune disposition expresse à l'égard des certificats de correction visés à l'article 8.

[17] There are few precedents particularly as to section 8. In one of them, this Court was faced with judicial review of a decision of the Commissioner rejecting an application for correction under section 8 of the *Patent Act* which would have added a further claim for convention priority, in *Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1997), 77 C.P.R. (3d) 300 (F.C.T.D.). At page 305 of the report of that decision, Justice Pinard said that an inquiry as to section 8 divides itself into two inquiries, the first is factual; namely, was there a clerical error, and the second is discretionary, that is, if there was a clerical error, what, if anything, to do about it:

[17] La jurisprudence portant précisément sur l'article 8 de la *Loi sur les brevets* est très mince. Dans une des affaires de cette nature—*Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1997] A.C.F. n° 1424 (1<sup>re</sup> inst.) (QL)—la Cour avait été saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le commissaire avait rejeté une demande de correction présentée en vertu de l'article 8 qui aurait eu pour effet d'ajouter au brevet une revendication de priorité conventionnelle. Le juge Pinard a fait remarquer aux paragraphes 10 à 12 de cette décision que l'examen d'une affaire se rapportant à l'article 8 exige que l'on se pose deux questions; la première est une question de fait

Section 8 of the Act was interpreted before by this Court in *Bayer Aktiengesellschaft v. Canada (Commissioner of Patents)* (1980), 53 C.P.R. (2d) 70. At page 74 of that decision, Mahoney J. stated:

Section 8 provides that “clerical errors . . . may be corrected by certificate under the authority of the Commissioner”. “May” is permissive; it is not directory nor mandatory. There is nothing in the circumstances contemplated by s. 8 that would lead me to conclude that the respondent is obliged to issue a certificate of correction once he determines that what is sought to be corrected is a clerical error. It is in his discretion to do so. The Court cannot substitute its discretion for his. *Mandamus* does not lie to require the respondent to issue a certificate under s. 8 of the *Patent Act*.

(Note 4: At the time of that decision, section 8 was essentially the same and read: “Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office shall not be construed as invalidating the instrument, but, when discovered, they may be corrected by certificate under the authority of the Commissioner.”)

Thus, even where an error is accepted as clerical in nature, the Commissioner of Patents’ decision whether to correct it is discretionary. In my view, this interpretation remains valid, notwithstanding the subsequent adoption of rule 35 in replacement of Patent Rules, C.R.C. 1978, c. 1250, rule 141.

(Note 5: Rule 141. “Any document relating to an application, other than a specification or drawing, may be corrected by the Commissioner if he is satisfied that the document contains a clerical error.”) This change in the Rules, in the context of section 8 of the Act, does nothing more than to formally allow “the applicant” to request the correction of obvious clerical errors in the specified documents. Such a request made by the applicant under rule 35, however, remains subject to the approval of the Commissioner as edicted in section 8 of the Act.

The Commissioner’s decision, therefore, was discretionary.

[18] This decision went to the Federal Court of Appeal, reported (1998), 82 C.P.R. (3d) 192. That

et consiste à savoir s’il y a effectivement eu erreur d’écriture; la seconde, qui touche à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, consiste à se demander, en cas d’erreur d’écriture, s’il y a lieu de prendre des mesures en conséquence et lesquelles :

Notre Cour a interprété l’article 8 de la Loi dans l’arrêt *Bayer Aktiengesellschaft c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1980), 53 C.P.R. (2d) 70. À la page 74 de cet arrêt, le juge Mahoney déclare :

L’article 8 prévoit que les « erreurs d’écriture [. . .] peuvent être corrigées au moyen d’un certificat sous l’autorité du commissaire ». Le terme « peuvent » signifie que cela est facultatif, et non pas impératif ou obligatoire. Rien dans l’article 8 ne permet de conclure que l’intimé est tenu de délivrer un certificat de correction lorsqu’il constate que la correction demandée concerne une erreur d’écriture. Il est libre de le faire ou de ne pas le faire et la Cour ne saurait se substituer à lui sur ce point. Le bref de *mandamus* ne saurait être utilisé pour exiger de l’intimé qu’il délivre un certificat en vertu de l’article 8 de la *Loi sur les brevets*.

(Note 4 : À l’époque de cet arrêt, le libellé de l’article 8 était essentiellement le même. Il portait : « Les erreurs d’écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets ne seront pas considérées comme invalidant le document; mais, lorsqu’il s’en découvre, elles peuvent être corrigées au moyen d’un certificat sous l’autorité du commissaire. »)

Ainsi, même lorsqu’une erreur est reconnue comme étant une simple erreur d’écriture, le commissaire aux brevets a toute latitude pour décider s’il y a lieu ou non de la corriger. À mon avis, cette interprétation vaut toujours, malgré l’adoption subséquente de l’article 35, qui a remplacé l’article 141 des Règles.

(Note 5 : 141. Tout document ayant trait à une demande autre qu’un mémoire descriptif ou un dessin, peut être corrigé par le commissaire s’il est convaincu que le document renferme une erreur de copiste. ») Cette modification aux Règles, dans le contexte de l’article 8 de la Loi, a simplement pour effet de permettre officiellement au « requérant » de demander la correction d’erreurs d’écriture évidentes dans les documents qu’il indique. Cette demande que le requérant fait en vertu de l’article 35 des Règles demeure toutefois assujettie à l’approbation du commissaire, comme le prévoit l’article 8 de la Loi.

La décision du commissaire était donc discrétionnaire.

[18] Cette décision a été soumise à la Cour d’appel fédérale ([1998] A.C.F. n° 937 (C.A.) (Q.L)). Cette

Court, at paragraphs 12 and 13, stated that none of the parties questioned that the Commissioner's findings were factual in nature, thus such findings would neither be confirmed nor denied by the Court, the only issue was that of jurisdiction. The Court found that the Commissioner was correct in denying to make a correction on the basis that it went beyond the instrument itself.

[19] Recently, in a case respecting an appeal from the Commissioner, not a judicial review, this Court nonetheless embarked on an analysis of the appropriate standard of review in respect of a decision of the Commissioner to reject an application for a patent on the basis of obviousness. In *CertainTeed Corp. v. Canada (Attorney General)* (2006), 50 C.P.R. (4th) 177 (F.C.), Justice Heneghan nonetheless provided an analysis of the standard of review. At paragraphs 22 to 27, she concluded that, in that circumstance, the standard was correctness:

The first question to be considered is the appropriate standard of review since the decision in issue was made by a statutory decision-maker exercising delegated authority. In this regard, I refer to *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226. Identifying the appropriate standard of review requires the Court to undertake a pragmatic and functional analysis having regard to four factors: the existence or absence of a privative clause; the expertise of the tribunal; the purpose of the legislation; and the nature of the question.

The Act does not contain a privative clause and section 41 allows an appeal from a decision of the Commissioner. Accordingly, this first factor is neutral.

The Commissioner is experienced in dealing with patent applications and appeals under the Act. He has expertise in that area and accordingly, his decisions will attract a high degree of deference.

The purpose of the Act is to encourage invention and to regulate the issuance of patents in Canada; see *Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269 (Canada P.C.).

Finally, there is the nature of the question. The '020 Application was rejected on the basis of obviousness. Obviousness is a question of fact; see *Lido Industrial Products Ltd. v. Teledyne Industries Inc.* (1981), 57 C.P.R. (2d) 29 (F.C.A.). However, the issue in this appeal is whether the Commission applied the correct test for obviousness and that is a question of law.

dernière a dit aux paragraphes 12 et 13 qu'aucune des parties n'avait mis en doute que les conclusions du commissaire étaient de nature factuelle, de sorte qu'elle ne les confirmerait ni ne les infirmerait, la seule question en litige restant celle de la compétence. La Cour d'appel a statué que le commissaire avait eu raison de refuser la correction demandée au motif qu'elle dépassait la portée du document en question.

[19] Récemment, dans un appel—et non un contrôle judiciaire—d'une décision du commissaire, la Cour fédérale a néanmoins effectué une analyse de la norme de contrôle applicable à une décision du commissaire portant rejet d'une demande de brevet pour cause d'évidence. Il s'agit de *CertainTeed Corp. c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 436, où la juge Heneghan a conclu (aux paragraphes 22 à 27) que, en l'occurrence, la norme applicable était celle de la décision correcte :

La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable, puisque la décision en cause a été rendue par un décideur exerçant un pouvoir délégué en vertu de la loi. À cet égard, je renvoie à l'arrêt *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226. Pour déterminer la norme applicable, la Cour doit faire une analyse pragmatique et fonctionnelle en tenant compte de quatre facteurs : l'existence ou l'absence d'une clause privative, l'expertise du tribunal, l'objet de la loi et la nature de la question.

La Loi ne comporte aucune clause privative et l'article 41 permet de faire appel d'une décision du commissaire. Le premier facteur est donc neutre.

Le commissaire a de l'expérience dans l'examen des demandes de brevet et des appels interjetés en vertu de la Loi. Il possède une expertise dans le domaine et, par conséquent, ses décisions commandent un degré élevé de retenue.

L'objet de la Loi est d'encourager l'invention et de réglementer la délivrance de brevets au Canada; voir *Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd.*, [1929] A.C. 269 (C.P. Canada).

Il y a enfin la nature de la question. La demande 020 a été rejetée pour cause d'évidence. L'évidence est une question de fait; voir *Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc.* (1981), 57 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.). Cependant, la question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la Commission a appliqué le critère qui convenait en matière d'évidence, et c'est là une question de droit.

On balance, I conclude that the appropriate standard of review here is correctness. Pursuant to section 41 of the Act, the Court may apply the appropriate test on a *de novo* basis; see *Progressive Games, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (1999), 177 F.T.R. 241 (T.D.).

[20] In the circumstances of this case where corrections were made under the provisions of section 8 of the *Patent Act*, a standard of review analysis must be done, as set out by the Supreme Court of Canada in *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226.

[21] The findings of Justice Heneghan in *CertainTeed*, at paragraphs 23, 24 and 25, apply equally in these proceedings, however, consideration also must be given here to the nature of the question now before this Court. Section 8 of the *Patent Act* provides that “Clerical errors in any instrument of record in the Patent Office . . . may be corrected by certificate under the authority of the Commissioner.” This involves two steps, first there must be a determination in that there has been such an error, then the Commissioner “may” correct that error, that is, a discretion remains. The determination as to whether a “clerical error” exists is essentially factual, it requires no special expertise that the Commissioner may possess in patent or scientific matters. A reasonable but not high degree of deference can be afforded to the Commissioner in this regard. The second step, that of determination as to whether to correct an error if it is seen to exist, is discretionary (see *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents*, [1981] 1 F.C. 656 (T.D.), *per* Justice Mahoney, at page 660 and requires a substantial degree of deference.

### 3. Admissibility of Barrigar Affidavit

[22] Varco has filed an affidavit of Robert H. Barrigar as part of its record in response to this application. Varco has filed no other evidence. Pason objects to the

Tout bien pesé, je conclus que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. En vertu de l'article 41 de la Loi, la Cour peut appliquer *de novo* le critère qui convient; voir *Progressive Games, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1999), 177 F.T.R. 241 (1<sup>re</sup> inst.).

[20] Vu les faits de la présente affaire, où des corrections ont été apportées en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*, il faut effectuer une analyse en vue d'établir la norme de contrôle applicable, conformément à la règle exposée par la Cour suprême du Canada dans *Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226.

[21] Les conclusions formulées par la juge Heneghan aux paragraphes 23, 24 et 25 de *CertainTeed* s'appliquent également à la présente espèce; toutefois, il faut aussi prendre en considération la nature de la question dont la Cour est maintenant saisie. L'article 8 de la *Loi sur les brevets* prévoit que « [l]es erreurs d'écriture dans un document en dépôt au Bureau des brevets [. . .] peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire ». Cette opération comporte deux étapes : il faut d'abord établir s'il y a bien une erreur d'écriture, après quoi le Commissaire « peut » la corriger, c'est-à-dire qu'il conserve un pouvoir discrétionnaire à cet égard. La question de savoir s'il y a effectivement une « erreur d'écriture » est essentiellement une question de fait, à laquelle on peut répondre sans les connaissances spéciales que le commissaire peut posséder en matière de brevets ou dans le domaine de la science. On peut faire preuve à cet égard d'un degré raisonnable, mais non considérable, de retenue relativement à la décision du commissaire. La deuxième étape, celle qui consiste à établir s'il y a lieu de corriger l'erreur dont on a constaté l'existence, relève d'un pouvoir discrétionnaire—voir *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire aux brevets*, [1981] 1 C.F. 656 (1<sup>re</sup> inst.), le juge Mahoney, à la page 660—et commande un niveau élevé de retenue.

### 3. L'admissibilité de l'affidavit de M. Barrigar

[22] Varco a versé à son dossier de réponse à la présente demande un affidavit portant la signature de M. Robert H. Barrigar. Elle n'a pas produit d'autres

filing of this affidavit and its use in these proceedings.

[23] Mr. Barrigar is an experienced and knowledgeable Canadian lawyer specializing in intellectual property matters and patent agent whose opinion as to Canadian patent law and procedures in the Canadian Patent Office are entitled, in the proper circumstances, to great respect. I find, however, that the affidavit as tendered in these proceedings does little more than raise arguments and provide opinions as to law. The first is the function of counsel, the second is the function of the Court. Neither is the function, in these proceedings, of Mr. Barrigar.

[24] Mr. Barrigar has no connection with any party, nor does he have any evidence of a factual nature beyond what is apparent from the record of the Patent Office already before this Court. His opinions, as he has stated in cross-examination, especially at pages 8 through 11 of the transcript, are drawn only from that record and inferences which he has made in that respect.

[25] The mandate which Mr. Barrigar received is set out in paragraph 7 of his affidavit:

In late November 2005, Mr. Andrew Shaughnessy of the solicitors for the Applicants asked me to consider presenting an affidavit primarily to the practice of the Commissioner as it pertains to s. 8 of the *Patent Act* generally and as to its application to the Certificate of Correction applying to Claim 9 of the patent in suit in these proceedings (Canadian Patent No. 2,094,313 entitled AUTOMATIC DRILLING SYSTEM and issued 24 August 1999 to the patentee Varco, L.P.) in particular. I agreed to offer this affidavit to the Court in the hope that it may assist the Court in this matter.

[26] Had the affidavit been directed “to the practice of the Commissioner as it pertains to s. 8” it may have had some probative value. However, even to the extent that the affidavit addresses such matters, it overwhelms any such observations with argument and legal opinion such that it is not possible to draw out what might have served such value, from what is otherwise stated. As an example, paragraph 11 states:

éléments de preuve. Pason s’oppose au dépôt de cet affidavit et à son utilisation dans la présente espèce.

[23] M. Barrigar est avocat et agent de brevets canadien, spécialiste des questions de propriété intellectuelle aussi expérimenté que bien informé, dont les opinions touchant le droit canadien des brevets et les procédures du Bureau des brevets du Canada méritent, lorsque le contexte s’y prête, le plus grand respect. Cependant, je considère que son affidavit produit dans la présente espèce ne contient guère plus que des arguments et des opinions sur le droit. Or, c’est aux avocats des parties qu’il appartient d’argumenter et à la Cour qu’il revient de dire le droit. Ni l’une ni l’autre de ces fonctions n’est dévolue à M. Barrigar dans la présente espèce.

[24] M. Barrigar n’est lié à aucune des parties et il n’a aucun élément de preuve factuelle à présenter qui ne figurerait pas au dossier du Bureau des brevets dont la Cour dispose déjà. Ses opinions, comme il l’a déclaré en contre-interrogatoire (voir en particulier les pages 8 à 11 inclusivement de la transcription), se fondent uniquement sur ce dossier et sur ce qu’il en a déduit.

[25] M. Barrigar expose son mandat au paragraphe 7 de son affidavit :

[TRADUCTION] Fin novembre 2005, M. Andrew Shaughnessy, l’un des avocats des demanderesse, m’a demandé d’envisager de présenter un affidavit portant principalement sur la pratique du commissaire dans le contexte de l’application générale de l’article 8 de la *Loi sur les brevets*, ainsi que de son application particulière au certificat de correction délivré à l’égard de la revendication 9 du brevet en litige, soit le brevet canadien 2,094,313, intitulé SYSTÈME DE FORAGE AUTOMATIQUE et délivré le 24 août 1999 à Varco, L.P. J’ai accepté de présenter cet affidavit à la Cour dans l’espoir qu’il puisse lui être utile dans l’examen de la présente affaire.

[26] Si cet affidavit avait porté sur [TRADUCTION] « la pratique du commissaire dans le contexte de l’application [. . .] de l’article 8 », il aurait pu avoir une certaine valeur probante. Cependant, même lorsque l’affidavit propose des observations sur cette question, il les enveloppe d’une telle quantité d’arguments et d’opinions juridiques qu’il n’est pas possible de distinguer du reste ce qui aurait pu revêtir une valeur

Whether a given attribute of a patent exists by reason of a submission by the applicant or patentee supported by unsubstantiated facts, or instead by reason of the Commissioner having been satisfied that facts have been established that invoke the proper statutory foundation of the attribute, it has been my experience that the courts have been reluctant to entertain proceedings of the present type for review of the administrative procedure that gave rise to the attribute in question. While it is for the Court as enlightened by counsel in the present proceedings to decide whether or not the present proceedings are suitable to the present situation, I observe that there are both substantive and practical reasons for the Court to decline to entertain such proceedings, and instead to insist that the applicant in such proceedings deal with the issues in proceedings relating to the validity of the patent.

[27] I appreciate that it has sometimes been the practice to make what some judges have whimsically called a “Jenny Craig” order, that is, put it all in “subject to weight” and then afford little or no weight to the evidence, I believe that it is proper here simply to state up front that the affidavit is inadmissible. I say that even if the affidavit was admitted, my decision in these proceedings would have been the same.

[28] It follows that the transcript of the cross-examination of Mr. Barrigar should also be removed from the records in these proceedings.

#### 4. Did the Commissioner commit a reviewable error?

[29] The circumstances in which the “clerical error” was presented to the Commissioner have been reviewed earlier in these reasons. Only submissions of Varco’s lawyers/agents were provided to support the alleged error. No evidence other than what is apparent from the face of the patent was provided and none was requested by the Commissioner.

[30] The Court is asked to review the Commissioner’s decision only in respect of claim 9. The changes

probante. Qu’on en juge par exemple d’après le paragraphe 11 :

[TRADUCTION] Qu’un attribut donné d’un brevet existe du fait d’une allégation du demandeur ou du breveté, reposant sur des faits non établis, ou parce que le commissaire a constaté l’établissement de faits au regard du fondement législatif approprié de cet attribut, les tribunaux judiciaires, selon mon expérience, ne se montrent guère disposés à examiner au fond les demandes de contrôle telles que la présente portant sur la procédure administrative qui a donné naissance audit attribut. En l’espèce, il appartient bien sûr à la Cour, aidée des conclusions des avocats, de décider si la présente demande convient à la présente situation, mais je constate qu’il existe pour elle des motifs de fond aussi bien que pratiques de refuser d’examiner ladite demande et d’exiger plutôt que la demanderesse fasse valoir ses moyens relativement aux questions ici en litige dans une instance portant sur la validité du brevet.

[27] Bien que la règle consiste parfois à rendre ce que certains juges ont plaisamment appelé une ordonnance du type « Jenny Craig », c’est-à-dire se prononcer d’abord « sous réserve du poids », pour ensuite attribuer peu de poids, ou n’en attribuer aucun, à la preuve, je crois qu’il convient ici tout simplement de déclarer d’emblée que l’affidavit est inadmissible. D’ailleurs, même s’il avait été admis, il n’aurait en rien changé ma décision dans la présente espèce.

[28] Il s’ensuit que la transcription du contre-interrogatoire de M. Barrigar doit aussi être radié des dossier de la présente instance.

#### 4. Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle?

[29] Nous avons exposé plus haut les circonstances dans lesquelles l’« erreur d’écriture » a été présentée au commissaire. Seules les observations des avocats/agents de brevets de Varco lui ont été communiquées à l’appui de la thèse qu’il s’agissait d’une erreur d’écriture. On n’a produit, et le commissaire n’a exigé, aucun autre élément de preuve que ce qui ressort de la lecture du brevet.

[30] C’est uniquement à propos de la revendication 9 que la Cour est appelée à contrôler la décision du

requested in respect of claim 9 are numerous, “first” is to become “second”, “drill string controller” is to become “drill string”, “increases” is to become “decreases” in a first instance and “decreases” is to become “increases” in a second. A careful review of claim 9 does not demonstrate that such changes are immediately apparent as clerical errors, that is, an error of a clerk or stenographer arising out of the mechanical process of writing or transcribing. The argument of Varco’s lawyers/agents as filed with the Patent Office does nothing to enlighten the Commissioner in that regard.

[31] In fact, the letter from the lawyers/agents to the Patent Office presents a puzzling dichotomy. Other errors for which correction was requested are apparent from the face of the patent, particularly when compared with the equivalent United States patent attached to that letter and referred to by the lawyers/agents to show that such errors are not present in the United States patent and were obvious clerical errors. When it comes to claim 9 the lawyers/agents make no such reference and, in fact, claim 9 in its unamended form is in many but not all respects the same in the United States and Canadian patents.

[32] The practice of the Commissioner in dealing with section 8 requests is set out in the *Manual of Patent Office Procedure* (MOPOP) section 23.04 and following. The Commissioner requires only a letter setting out the circumstances leading to the alleged mistake. There is no indication that the Commissioner requires an affidavit or other evidence as to how the mistake arose. It is difficult, therefore, apart from what would be immediately apparent from the face of the patent, to understand how the Commissioner would decide that there was a “clerical error”. In exercising discretion to amend, no guidelines are provided in the *Patent Act* or Rules [*Patent Rules*, SOR/96-423] however MOPOP, section 23.04.02, subsections 6, 7

commissaire. Les modifications demandées à l’égard de cette revendication sont nombreuses : « *first* » (premier) doit être remplacé par « *second* » (second), « *drill string controller* » (contrôleur de train de tiges) par « *drill string* » (train de tiges), et « *increases* » (augmente) doit devenir « *decreases* » (diminue) dans un certain passage, tandis que le changement inverse doit être fait dans un autre passage. À qui examine attentivement la revendication 9, ces modifications n’apparaissent pas immédiatement comme des corrections d’erreurs d’écriture, c’est-à-dire d’erreurs faites par un commis ou un sténographe dans le cadre d’une opération mécanique d’écriture ou de transcription. L’argumentation des avocats/agents de brevets de Varco déposée au Bureau des brevets n’a pas de quoi éclairer le commissaire à cet égard.

[31] En fait, la lettre des avocats/agents de brevets au Bureau des brevets présente une étrange contradiction. D’autres erreurs dont la correction était demandée ressortent immédiatement de la lecture du brevet canadien, en particulier si on le compare au brevet américain équivalent que les avocats/agents de brevets ont joint à leur lettre et auquel ils se réfèrent pour montrer que lesdites erreurs ne s’y retrouvent pas et sont à l’évidence des erreurs d’écriture. En ce qui concerne la revendication 9, les avocats/agents de brevets n’établissent pas une telle comparaison, et il apparaît en fait que cette revendication, dans sa version non modifiée, est à bien des égards, sinon à tous les égards, la même dans les brevets américain et canadien.

[32] La pratique que suit le commissaire dans le traitement des demandes de correction présentées en vertu de l’article 8 est exposée à la section 23.04 et suivante du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (RPBB). Le commissaire n’exige qu’une lettre décrivant les circonstances qui ont mené à l’erreur supposée. Rien n’indique qu’il exige un affidavit ou d’autres éléments de preuve concernant la façon dont cette erreur a été commise. On voit donc mal, mis à part ce qui ressort immédiatement de la lecture du brevet, comment le commissaire peut décider s’il y a effectivement eu « erreur d’écriture ». Ni la *Loi sur les brevets* ni les *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] ne comportent de lignes directrices pour l’exercice du pouvoir

and 8 state that no correction will be made which affects the rights of others, mentioning specifically backdating a priority date, broadening a claim of a patent or, revocation or correction to a disclaimer or dedication. Thus, while correction to a claim which changes its character in any way from that immediately apparent on its face, is not mentioned, however the Commissioner has indicated a sensitivity in exercising discretion as to the rights of others.

[33] Section 8 correction is available at anytime, unlike corrections by way of re-issue which are available only for a period of four years from the date that the patent originally issued. Re-issue requires evidence as to error arising from “inadvertence, accident or mistake” whereas section 8 requires only that there be a “clerical error”. Re-issue provides for intervening rights to accrue where a claim has been varied from that originally granted. Section 8 does not, although MOPOP, section 23.04.03 makes the unsubstantiated statement that the patent must be read as if it had always existed in the corrected form. A comparison of re-issue on the one hand and section 8 clerical error correction on the other, makes it clear that section 8 is intended to deal only with errors of an obvious clerical nature that have no material effect on the patent as it would always have been understood by anyone prepared to overlook simple and obvious clerical errors.

[34] The nature of a section 8 “clerical error” has been expressed by Justice Mahoney of this Court as something that arises in the mechanical process of writing or transcribing. In *Bayer Aktiengesellschaft v. Commissioner of Patents* he said, at page 660:

discretionnaire de correction; cependant, les alinéas 6, 7 et 8 de la section 23.04.02 du RPBB prévoient que ne seront pas apportées les corrections ayant une incidence négative sur les droits de tiers, soit, comme il y est dit expressément, les modifications qui visent à reculer la date de priorité, celles qui entraîneraient un élargissement de la portée des revendications d'un brevet, et la correction ou la résiliation d'une cession ou d'une renonciation de droits. Donc, s'il n'est pas question des corrections d'une revendication qui changeraient d'une façon quelconque son caractère tel qu'il apparaît immédiatement à sa lecture, le commissaire n'en a pas moins exprimé la volonté d'exercer son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des droits des tiers.

[33] Il est possible en tout temps d'apporter des corrections en vertu de l'article 8, tandis que les corrections par voie de redélivrance ne sont permises que pendant quatre ans à compter de la date de la première délivrance. La redélivrance est subordonnée à la production d'éléments établissant que l'erreur en question a été commise « par erreur, accident ou inadvertance », tandis que l'article 8 exige seulement qu'il s'agisse d'une erreur « d'écriture ». Les dispositions relatives à la redélivrance prévoient le maintien des droits depuis la date du brevet original après modification d'une revendication de celui-ci. L'article 8 ne prévoit rien de tel, encore que la section 23.04.03 du RPBB avance sans l'étayer la proposition que le brevet doit être interprété comme s'il avait toujours existé dans sa version corrigée. La comparaison des dispositions relatives à la redélivrance et de celles de l'article 8 montre clairement que celui-ci n'a pour objet que les erreurs qui sont à l'évidence de simples erreurs d'écriture, n'ayant pas d'effet important sur le brevet, ainsi que l'aurait toujours compris toute personne disposée à ne pas accorder d'importance aux erreurs de cette nature.

[34] Le juge Mahoney de la Cour fédérale a défini l'« erreur d'écriture » visée par l'article 8 comme étant une erreur qui survient dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription. Dans *Bayer Aktiengesellschaft c. Commissaire des brevets*, il a dit à la page 660 :

I accept that a clerical error is an error that arises in the mechanical process of writing or transcribing and that its characteristic does not depend at all on its relative obviousness or the relative gravity or triviality of its consequences. I accept the decision of the Comptroller in *Heberlien and Co. A.G.'s Application* ([1971] F.S.R. 373 at p. 377) that:

. . . if an error originates as a clerical error it does not change its nature if it is overlooked by someone checking the document in which it occurs or otherwise working on it. It is the clerical origin of the error that is important.

[35] In *Upjohn Co. v. Commissioner of Patents et al.* (1983), 74 C.P.R. (2d) 228 (F.C.T.D.) Justice Muldoon expressed a similar view, at page 232:

Such errors are not defined in the Act or Rules. On the plain meaning of the term Parliament must have intended this expression to mean errors caused by a clerk or stenographer.

[36] This decision was reversed [*sub nom. Novopharm Ltd. v. Upjohn Co.*] (1984), 2 C.P.R. (3d) 432 (F.C.A.) but on another point.

[37] In reviewing the record here as far as the factual finding as to alleged “clerical errors” respecting claim 9 are concerned, even affording reasonable deference to the Commissioner, there is nothing on the record that could be said to provide a basis for saying that what has been submitted by Varco as to claim 9 were “clerical errors”. The alleged errors are substantive in nature and, if claim 9 were to be amended in the manner requested by Varco, meaningful changes to what is set out in claim 9 would be the result. Nothing on the face of the record in the Patent Office suggests that such changes would have been understood to represent simple corrections to “clerical errors”.

[38] As to the second step provided for in section 8, namely the exercise of discretion by the Commissioner

J'estime également, quant à moi, qu'une erreur d'écriture est une erreur qui survient dans le processus mécanique de rédaction ou de transcription, et qui ne se caractérise pas par une évidence relative ou par la gravité ou l'insignifiance relative de ses conséquences. Je suis d'accord avec la décision du *Comptroller* dans l'affaire *Heberlien and Company A.G.'s Application*, ([1971] F.S.R. 373, à la p. 377). Il dit ceci :

[TRADUCTION] . . . à supposer qu'une erreur en soit une d'écriture, cela n'affecte pas ultérieurement sa nature si elle échappe à celui qui est chargé de vérifier le document où elle figure ou de travailler sur celui-ci. C'est le fait d'être à l'origine une erreur d'écriture qui importe.

[35] Le juge Muldoon a exprimé une idée semblable dans la décision *Upjohn Co. c. Commissaire aux brevets et al.*, [1983] A.C.F. n° 820 (1<sup>re</sup> inst.) (QL) :

Ce genre d'erreurs n'est défini ni dans la Loi ni dans les Règles. Une simple lecture démontre que le Parlement voulait désigner par cette expression les erreurs cléricales ou sténographiques.

[36] Cette décision a été infirmée [*sub nom. Novopharm Ltd. c. Upjohn Co.*] [1984] A.C.F. n° 1031 (C.A.) (QL), mais sur un autre point.

[37] Si l'on examine le dossier de la présente espèce du point de vue de la conclusion de fait touchant les « erreurs d'écriture » alléguées de la revendication 9, on n'y trouve, même en exerçant une retenue raisonnable à l'égard de la décision du commissaire, rien qui puisse permettre d'affirmer que les modifications de cette revendication demandées par Varco concernent bien des « erreurs d'écriture ». Les erreurs en cause sont en effet des erreurs de fond, et la modification de la revendication 9 selon la demande de Varco entraînerait un changement appréciable de son contenu. Aucun élément manifeste à la lecture du dossier dont disposait le Bureau des brevets ne donne à penser que les modifications demandées auraient été interprétées comme représentant de simples corrections d'« erreurs d'écriture ».

[38] Pour ce qui concerne la deuxième étape prévue à l'article 8, soit l'exercice du pouvoir discrétionnaire du

as to amendment, even if his findings as to “clerical errors” in claim 9 cannot be assailed, it is abundantly clear that the Commissioner would not have allowed the amendments if he had been aware that such claim was the subject of a contested action in the Court. Varco says it is up to the Commissioner to look up Court records to see if there is litigation or at least to inquire of the applicant as to whether litigation or other matters that may affect his discretion, are pending. This places far too great an onus on the Commissioner and demands an unrealistic level of prescience. The applicant and its agent owe a duty of candour to the Patent Office to make a full, fair and frank disclosure of all of the relevant circumstances. A fundamental canon adopted by the Intellectual Property Institute of Canada in its *Code of Ethics* in 2001 states:

#### FUNDAMENTAL CANON

*The most important attribute of a member of the Institute is integrity. This principle is implicit in this Code of Ethics and in each of the Rules and Commentaries thereunder. Over and above the possibility of formal sanction under any of the rules in this Code, an agent must at all times conduct himself or herself with integrity and competence in accordance with the highest standards of the profession so as to retain the trust, respect and confidence of members of the profession and the public.*

[39] Lawyers and agents who are members of the Institute have undertaken to adhere to this canon. Similarly the Canadian Bar Association and law societies of the provinces require, in their standards of ethics, that a lawyer carry on his or her professional duties honourably and with integrity.

[40] Given the lack of specific statutory requirements or regulations affecting section 8, it is incumbent upon the agent and lawyer dealing with the matter to act with integrity. Disclosure of an obviously relevant matter such as ongoing litigation is a clear obligation. Where the Commissioner made an exercise of discretion ignorant of a relevant matter such as this, the decision

commissaire quant à la correction, même si ses conclusions concernant les « erreurs d’écriture » de la revendication 9 se révélaient incontestables, il est tout à fait clair qu’il n’aurait pas autorisé les modifications demandées s’il avait su que cette revendication faisait l’objet d’une action devant la Cour. Varco soutient qu’il incombe au commissaire de consulter les registres de la Cour pour voir s’il y a un litige en instance ou au moins de s’informer auprès du demandeur si sont en cours un litige ou d’autres affaires susceptibles d’influer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. C’est là imposer une charge beaucoup trop lourde au commissaire et exiger de lui un niveau de connaissance équivalant à de la prescience. La demanderesse et son agent ont une obligation de franchise envers le Bureau des brevets, à qui ils doivent communication pleine et entière des faits pertinents. On peut lire ce qui suit dans le *Code de déontologie* adopté en 2001 par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (Institut) :

#### RÈGLE FONDAMENTALE

*Le plus important attribut d’un membre de l’Institut est l’intégrité. Ce principe est inhérent à ce code de déontologie et à chacune des règles et commentaires qu’il comporte. Au-delà de la possibilité d’une sanction formelle en vertu de toute règle de ce code, un agent doit en tout temps faire preuve d’intégrité et de compétence conformément aux plus hauts standards de la profession et ce, en vue de préserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.*

[39] Les avocats et les agents de brevets qui sont membres de l’Institut se sont engagés à se conformer à cette règle fondamentale. De même, dans leurs normes de déontologie, l’Association du Barreau canadien et les barreaux des provinces font un devoir à tous leurs membres de remplir leurs fonctions professionnelles honoralement et avec intégrité.

[40] Étant donné l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément les modalités d’application de l’article 8, il incombe à l’agent et à l’avocat qui agissent en cette matière de le faire avec intégrité. La communication des faits visiblement pertinents tels que l’existence d’un litige en cours est une obligation évidente. Dans le cas où le commissaire

cannot be said to withstand a reasonably probing examination.

[41] The Commissioner's decision to amend claim 9 under the provisions of section 8 of the *Patent Act* constitutes a reviewable error and must be set aside.

[42] A judgment will issue stating that the Commissioner's decision to amend claim 9 under the provisions of section 8 of the *Patent Act*, is set aside. Other amendments made by the Commissioner at the same time are not challenged and remain unaffected. No order will be made as to what subsequent steps, if any, may be taken by the patentee.

[43] The applicants, being successful are entitled to their costs, from Varco, L.P., to be taxed at the middle of Column III [of the *Federal Court Rules*, SOR/98-106, r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), Tariff B].

#### JUDGMENT

UPON APPLICATION made to this Court on Monday, the 12th day of June 2006 for judicial review of a decision of the Commissioner of Patents allowing amendments to claim 9 of Canadian letters patent No. 2094313 under the provisions of section 8 of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4;

AND UPON a motion made by the applicant returnable at the same time to strike the affidavit of Robert H. Barrigar from the record of the respondent Varco, L.P.;

AND UPON reviewing the records filed and hearing submissions from counsel for the applicants and for the respondent Varco, L.P., the Commissioner having made no submissions;

AND FOR the reasons delivered herewith;

THE COURT ADJUDGES THAT:

a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l'ignorance d'un tel fait pertinent, on ne peut pas dire que sa décision résiste à un examen raisonnablement poussé.

[41] La décision du commissaire de modifier la revendication 9 en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets* constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire et doit être annulée.

[42] La Cour rendra un jugement annulant la décision par laquelle le commissaire a modifié la revendication 9 en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*. Les autres modifications apportées en même temps par le commissaire n'étant pas contestées, elles ne seront pas touchées par ce jugement. Aucune ordonnance ne sera rendue concernant les mesures ultérieures que, le cas échéant, le breveté pourra prendre.

[43] Comme elles ont gain de cause, les demanderessees ont droit aux dépens, qui sont à la charge de Varco, L.P., et taxables selon l'échelon moyen de la colonne III [des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), tarif B].

#### JUGEMENT

VU LA DEMANDE datée du lundi 12 juin 2006 ayant pour objet d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a autorisé la modification de la revendication 9 du brevet canadien 2094313 en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4;

VU la requête en radiation de l'affidavit de M. Robert H. Barrigar du dossier de la défenderesse Varco, L.P., présentée simultanément par la demanderesse;

APRÈS AVOIR examiné les dossiers déposés et avoir entendu les observations des avocats des demanderessees et de la défenderesse Varco, L.P., le commissaire n'ayant pas présenté d'observations;

ET POUR les motifs exposés ci-dessus,

LA COUR ORDONNE :

- 
1. An extension of time to file this application, if any is needed, is granted, *nunc pro tunc*;
  2. The certificate of correction issued by the Commissioner of Patents dated May 30, 2005, in respect of Canadian patent No. 2094313, to the extent that it provides for amendments to claim 9 of that patent, is quashed and set aside;
  3. The affidavit of Robert H. Barrigar submitted as part of the record of Varco, L.P. herein, and the transcript of the cross-examination therein, shall be removed from the records in these proceedings;
  4. The applicants are entitled to recover costs from the respondent Varco, L.P. to be taxed at the middle of Column III.
1. Le délai de dépôt de la présente demande est prorogé *nunc pro tunc*, pour le cas où sa prorogation serait nécessaire.
  2. Le certificat de correction délivré le 30 mai 2005 par le commissaire aux brevets relativement au brevet canadien 2094313 est rejeté et annulé dans la mesure où il autorise la modification de la revendication 9 dudit brevet.
  3. L'affidavit de M. Robert H. Barrigar produit comme pièce du dossier de Varco, L.P., ainsi que la transcription de son contre-interrogatoire, sont radiés des dossiers de la présente espèce.
  4. Les demanderessees ont droit aux dépens, qui sont à la charge de Varco, L.P., et taxables selon l'échelon moyen de la colonne III.