

T-262-06  
2008 FC 608

T-262-06  
2008 CF 608

**Genencor International, Inc. (Appellant)**

**Genencor International, Inc. (appelante)**

v.

c.

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

**Commissaire aux brevets et Procureur général du Canada (intimés)**

**INDEXED AS: GENENCOR INTERNATIONAL, INC. v. CANADA (COMMISSIONER OF PATENTS) (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ : GENENCOR INTERNATIONAL, INC. c. CANADA (COMMISSAIRE AUX BREVETS) (C.F.)**

Federal Court, Gibson J.—Montréal, February 6, March 6; Ottawa, May 15, 2008.

Cour fédérale, juge Gibson—Montréal, 6 février, 6 mars; Ottawa, 15 mai 2008.

*Patents — Practice — Appeal pursuant to Patent Act, s. 48.5 from Commissioner of Patents' re-examination decision cancelling appellant's patent — Standard of review in statutory appeal context — Patent Act not providing guidance as to how appeal dealt with — Pragmatic and functional analysis required — Substantive questions were mixed fact and law within board's expertise in context of legislative scheme intended to simplify matters — Recognizing high degree of deference owed to board, "reasonableness" appropriate standard of review on substantive issues — Re-examination board's failure to provide appellant with initiator's supplementary submissions, opportunity to respond thereto not breach of natural justice or procedural fairness — Initiator of request not "party" to re-examination process nor could have been under scheme of Act — Right to know case to be met, to respond thereto not arising in respect of material submitted during re-examination process but not constituting material which will be put before board — Re-examination board not improperly construing Genencor patent — Re-examination board not having same burden as courts in impeachment proceedings — Board not applying improper test for anticipation or misapplying proper test — Although not enumerating in reasons "essential elements" of Genencor patent in specific list, possible to deduce therefrom that each of issues analyzed in decision "essential" to Genencor patent, were all of issues essential thereto.*

*Brevets — Pratique — Appel interjeté en vertu de l'art. 48.5 de la Loi sur les brevets à l'encontre de la décision de réexamen du commissaire des brevets annulant le brevet de l'appelante — Norme de contrôle dans le contexte d'un appel prévu par la loi — La Loi sur les brevets ne prévoit rien quant à la façon de donner suite à l'appel — Une analyse pragmatique et fonctionnelle s'imposait — Les questions de fond étaient des questions mixtes de fait et de droit qui relevaient de l'expertise du conseil dans le contexte d'un régime législatif conçu pour simplifier les choses — Vu le haut niveau de retenue judiciaire qui doit être accordé au conseil, la norme de contrôle applicable aux questions de fond était celle de la « raisonnabilité » — L'omission du conseil de réexamen de faire parvenir les observations additionnelles de la partie qui a initié la demande à l'appelante et de lui donner la possibilité d'y répondre ne constituait pas un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale — La partie qui initie la demande n'est pas une « partie » à la procédure de réexamen; elle n'aurait d'ailleurs pu l'être selon le régime prévu à la Loi — Le droit de connaître la preuve à réfuter et d'y répondre ne s'applique pas aux documents soumis durant une procédure de réexamen, mais qui ne constituent pas des éléments de preuve matérielle devant être soumis au conseil — Le conseil de réexamen n'a pas commis d'erreur dans son interprétation du brevet de Genencor — Le conseil de réexamen n'a pas la même responsabilité que les tribunaux dans le cadre d'une action en invalidation — Le conseil n'a pas appliqué le mauvais critère pour évaluer s'il y avait antériorité et n'a pas mal appliqué ce critère — Même si le conseil n'a pas dressé la liste des « éléments essentiels » du brevet de Genencor dans ses motifs, il était possible d'en déduire que chacune des questions examinées et analysées dans la décision étaient « essentielles » au brevet de Genencor et constituaient la totalité des questions essentielles à ce brevet.*

This was an appeal pursuant to *Patent Act*, section 48.5 from a decision of the Commissioner of Patents cancelling the appellant's Canadian Patent No. 2093422 (Genencor patent)

Il s'agissait d'un appel intenté en vertu de l'article 48.5 de la *Loi sur les brevets* à l'encontre de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a annulé le brevet canadien

after Novozymes A/S requested a re-examination thereof pursuant to subsection 48.1(1). In making its request, Novozymes relied on eight items of prior art, which raised a question of obviousness. After submitting its initial re-examination request, Novozymes submitted supplementary submissions on two separate occasions to the re-examination board. Those submissions were not shared with the appellant and therefore the appellant was not provided an opportunity to respond thereto. The re-examination board concluded that the prior art anticipated the claims of the Genecor patent. The issues were: what is the appropriate standard of review; whether the Board breached the principles of natural justice and procedural fairness; whether the board improperly construed the claims of the Genecor Patent; whether the board applied the improper test for anticipation or misapplied the test; and whether the board erred in concluding that the prior art anticipated the claims of the Genecor patent.

*Held*, the appeal should be dismissed.

The Supreme Court of Canada's decision in *Dunsmuir v. New Brunswick* which dealt extensively with the issue of standard of review in a judicial review context, was issued the day after submissions were filed herein as to the appropriate standard of review. Although it was decided in a different context, it was to some degree instructive in the statutory appeal context. As *Patent Act*, section 48.5 expressly provides for an appeal to the Federal Court from decisions of re-examination boards, this appeal fell squarely within the parameters of *Federal Courts Act*, section 18.5. The re-examination board's decision was not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with the *Patent Act*. Unfortunately the *Patent Act* does not provide any such guidance. Accordingly it was necessary to perform a pragmatic and functional analysis (re-identified in *Dunsmuir* as a standard of review analysis). (1) The privative clause or statutory right of appeal factor was neutral. (2) As re-examination boards have considerable expertise in relation to their mandates, this factor justified a high degree of deference. (3) By enacting the re-examination process Parliament recognized the expertise of those who make up re-examination boards. Resort to the re-examination process does not foreclose impeachment proceedings. An appeal such as this is pursued only where re-examination results in a patent being deemed never to have been issued or to be narrowed. The re-examination scheme factor weighs in favour of a more deferential standard of review. (4) The Board made its decision based on its explicit legislative authority and mandate. The substantive questions before it were questions of mixed fact and law and were questions within its expertise in the context of a legislative scheme intended to simplify matters. In recognition of the high degree of deference owed to the board, the appropriate standard of review on the substantive issues was reasonableness. As the

n° 2093422 (le brevet de Genecor) de l'appelante après que Novozymes A/S a demandé le réexamen de ce brevet conformément au paragraphe 48.1(1). Dans sa demande, Novozymes s'est fondée sur huit antériorités, qui ont soulevé un point de fond vis-à-vis de l'évidence. Après avoir présenté sa demande initiale de réexamen, Novozymes a déposé des observations supplémentaires auprès du conseil de réexamen à deux reprises. Ces observations n'ont pas été communiquées à l'appelante et, par conséquent, celle-ci n'a pas eu la possibilité d'y répondre. Le conseil de réexamen a conclu que les antériorités devançaient les revendications du brevet de Genecor. Les questions litigieuses étaient celles de savoir quelle était la norme de contrôle applicable; si le conseil avait enfreint les principes de justice naturelle ainsi que l'équité procédurale; si le conseil avait commis une erreur dans son interprétation des revendications du brevet de Genecor; si le conseil avait appliqué le mauvais critère pour évaluer s'il y avait antériorité ou avait mal appliqué ce critère; et si le conseil avait commis une erreur en concluant que les antériorités devançaient les revendications du brevet de Genecor.

*Jugement* : l'appel doit être rejeté.

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, qui traitait de façon détaillée de la question de la norme de contrôle dans le contexte d'une révision judiciaire, le jour suivant le dépôt des observations en l'espèce quant à la norme de contrôle applicable. Bien que cette décision ait été prononcée dans un contexte différent, l'arrêt était, jusqu'à un certain point, instructif dans le contexte d'un appel prévu par la loi. Comme l'article 48.5 de la *Loi sur les brevets* prévoit expressément l'appel à la Cour fédérale des décisions de conseils de réexamen, l'appel en l'espèce cadrait clairement avec les paramètres de l'article 18.5 de la *Loi sur les Cours fédérales*. La décision du conseil de réexamen ne pouvait faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la *Loi sur les brevets*. Malheureusement, la *Loi sur les brevets* ne prévoit rien à cet égard. Par conséquent, la Cour a dû se livrer à une analyse pragmatique et fonctionnelle (remplacée dans l'arrêt *Dunsmuir* par une analyse relative à la norme de contrôle). 1) Le facteur relatif à la clause privative ou au droit d'appel était neutre. 2) Comme les conseils de réexamen détiennent une expertise considérable s'agissant de leurs mandats, ce facteur justifiait un haut niveau de retenue judiciaire. 3) En adoptant le processus de réexamen, le législateur a reconnu l'expertise de ceux qui constituent les conseils de réexamen. Le recours au processus de réexamen n'empêche pas une partie de se prévaloir de l'action en invalidation. Un appel comme celui en l'espèce n'est sollicité que lorsque le réexamen fait en sorte qu'un brevet est réputé n'avoir jamais été délivré ou perd une partie de sa portée. Le facteur relatif au régime de réexamen milite en faveur d'une norme de contrôle favorisant un plus grand degré de retenue judiciaire. 4) Le conseil a rendu sa décision en se fondant sur le pouvoir et le mandat qui lui sont expressément conférés par la loi. Les questions de fond dont il était saisi étaient des

respondents did not file submissions, the Court was substantially disadvantaged in the determination of this issue. If the reasons are found to be incorrect and the appropriate standard is found to be that applicable on an impeachment action, the Court's position will be untenable on substantive issues. The solution is a matter of policy for determination by Parliament, not for the Court.

The re-examination board's failure to provide the appellant with the supplementary submissions of Novozymes and to provide it with an opportunity to respond thereto did not constitute a breach of natural justice or procedural fairness. At the dates the supplementary submissions were provided, Novozymes was not a "party" to the re-examination process nor could it have been under the re-examination scheme of the Act once the re-examination process was instituted. Furthermore, these supplementary submissions were not forwarded to the re-examination board's files and its members. The right to know the case to be met and to respond thereto does not arise in respect of material that comes into the hands of the Canadian Intellectual Property Office during the course of a re-examination process but that does not constitute material which will be put before the board.

The re-examination board did not improperly construe the Genencor patent. The appellant's argument that a re-examination board, based on a generally one-sided presentation before it and in the absence of experts appearing before it and being cross-examined should take on the full role of a court in impeachment proceedings was rejected. Taking into account the expertise of the board's members and the fact that the proceeding before them is a re-examination only, not a full-blown impeachment proceeding, it would be inappropriate to place a burden on the board that was mandated for courts, given the board members' experience, their accustomed role and the role that is contemplated for them by the re-examination provisions of the Act.

The re-examination board did not apply an improper test for anticipation or misapply the proper test. Also, although the board did not enumerate in its reasons the "essential elements" of the patent in a specific list, it was possible to deduce therefrom that each of the issues discussed and analyzed in the decision were "essential" to the Genencor patent and were all of the issues essential to that patent. The board's reasons demonstrated that the prior art discloses all of the essential features of the invention claimed by the Genencor patent.

questions mixtes de fait et de droit, et elles relevaient de son expertise dans le contexte d'un régime législatif conçu pour simplifier les choses. Vu le haut niveau de retenue judiciaire qui doit être accordé au conseil, la norme de contrôle applicable aux questions de fond était celle de la raisonabilité. Comme les intimés n'ont produit aucune observation, la Cour a eu beaucoup de mal à rendre ses motifs à cet égard. Si ses conclusions sont erronées et que la norme de contrôle applicable est la même que pour une action en invalidation, la position de la Cour sera insoutenable sur les questions de fond. La solution réside dans un choix politique que doit faire le Parlement; ce n'est pas une question qui relève de la Cour.

L'omission du conseil de réexamen de faire parvenir les observations additionnelles de Novozymes à l'appelante et de lui donner la possibilité d'y répondre ne constituait pas un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale. Novozymes n'était pas « partie » à la procédure de réexamen aux dates où elle a présenté ses observations additionnelles; elle n'aurait d'ailleurs pu l'être, selon le régime de réexamen prévu à la Loi, une fois la procédure de réexamen initiée. Qui plus est, ces observations additionnelles n'ont pas été versées aux dossiers du conseil de réexamen ni transmises à ses membres. Le droit de connaître la preuve à réfuter et d'y répondre ne s'applique pas aux documents soumis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada durant une procédure de réexamen, mais qui ne constituent pas des éléments de preuve matérielle devant être soumis au conseil.

Le conseil de réexamen n'a pas commis d'erreur dans son interprétation du brevet de Genencor. L'argument de l'appelante selon lequel un conseil de réexamen, sur la base d'une présentation venue d'une seule partie et sans la comparaison d'experts ni le bénéfice d'un contre-interrogatoire, doit assumer pleinement le rôle d'une cour de justice dans une action en invalidation a été rejeté. Si l'on tient compte de l'expertise des membres du conseil et du fait que l'instance dont ils étaient saisis était une simple demande de réexamen et non une action en invalidation, il serait inapproprié d'imposer au conseil une responsabilité réservée aux tribunaux compte tenu de l'expérience des membres du conseil, de leur rôle habituel ainsi que du rôle qui leur est conféré par les dispositions de la Loi portant sur la procédure de réexamen.

Le conseil de réexamen n'a pas appliqué le mauvais critère pour évaluer s'il y avait antériorité et n'a pas mal appliqué ce critère. En outre, même si le conseil n'a pas dressé la liste des « éléments essentiels » du brevet dans ses motifs, il était possible d'en déduire que chacune des questions examinées et analysées dans la décision étaient « essentielles » au brevet de Genencor et constituaient la totalité des questions essentielles à ce brevet. Les motifs du conseil démontraient que la publication antérieure divulguait toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée par le brevet de Genencor.

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), 18.5 (as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 28).  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, rr. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2), 338(1).  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, ss. 41 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 16), 48.1 (as enacted *idem*, s. 18; S.C. 1993, c. 15, s. 45), 48.2 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 18; S.C. 1993, c. 15, s. 46(F)), 48.3 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 18), 48.4 (as enacted *idem*; S.C. 1993, c. 15, s. 47), 48.5 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Suppl.), c. 33, s. 18), 60.  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 56(5).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

*Genencor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2007), 55 C.P.R. (4th) 378; 361 N.R. 274; 2007 FCA 129; leave to appeal to the S.C.C. denied, [2007] S.C.C.A. No. 272; *Dunsmuir v. New Brunswick*, [2008] 1 S.C.R. 190; (2008), 329 N.B.R. (2d) 1; 291 D.L.R. (4th) 577; 69 Admin. L.R. (4th) 1; 64 C.C.E.L. (3d) 1; 69 Imm. L.R. (3d) 1; 170 L.A.C. (4th) 1; 372 N.R. 1; 2008 SCC 9; *Hutchinson v. Canada (Minister of the Environment)*, [2003] 4 F.C. 580; (2003), 50 Admin. L.R. (3d) 255; [2004] CLLC 230-008; 2003 FCA 133; *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; 64 N.R. 287 (F.C.A.); *Cochlear Corp. v. Consem Neurostim Ltée* (1995), 64 C.P.R. (3d) 10; 102 F.T.R. 81 (F.C.T.D.).

DISTINGUISHED:

*Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; 2000 SCC 67.

CONSIDERED:

*Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 S.C.R. 772; (2006), 268 D.L.R. (4th) 424; 53 Admin. L.R. (4th) 1; 49 C.P.R. (4th) 321; 348 N.R. 340; 2006 SCC 22; *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45; (2002), 219 D.L.R. (4th) 577; 21 C.P.R. (4th) 417; 296 N.R. 1; 2002 SCC 76; *Smart & Biggar v. Canada (Attorney General)* (2006), 59 C.P.R. (4th) 42; 305 F.T.R. 297; 2006 FC 1542; aff'd (2008), 291 D.L.R. (4th) 660; 65 C.P.R. (4th) 303; 2008 FCA 129; *Cardinal et al. v. Director of Kent Institution*, [1985] 2 S.C.R. 643; (1985), 24 D.L.R. (4th) 44; [1986] 1 W.W.R. 577; 69 B.C.L.R. 255; 16 Admin. L.R. 233; 23 C.C.C. (3d) 118; 49 C.R. (3d) 35; 63

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 41 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16), 48.1 (édicte, *idem*, art. 18; L.C. 1993, ch. 15, art. 45), 48.2 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18; L.C. 1993, ch. 15, art. 46(F)), 48.3 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18), 48.4 (édicte, *idem*; L.C. 1993, ch. 15, art. 47), 48.5 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18), 60.  
*Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.5 (édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28).  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56(5).  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 338(1).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CAF 129; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2007] S.C.C.A. n° 272; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190; (2008), 329 R.N.-B. (2e) 1; 2008 CSC 9; *Hutchinson c. Canada (Ministre de l'Environnement)*, [2003] 4 C.F. 580; 2003 CAF 133; *Beloit Canada Ltée c. Valmet OY*, A-362-84, le juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 10 février 1986, C.A.F.; *Cochlear Corp. c. Consem Neurostim Ltée*, [1995] A.C.F. n° 1433 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; 2000 CSC 67.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; 2006 CSC 22; *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45; 2002 CSC 76; *Smart & Biggar c. Canada (Procureur général)*, 2006 CF 1542; conf. par 2008 CAF 129; *Cardinal et autre c. Directeur de l'établissement Kent*, [1985] 2 R.C.S. 643; *CIBA-Geigy Canada Ltée c. Canada (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)*, [1994] 3 C.F. 425 (1<sup>re</sup> inst.); conf. par [1994] A.C.F. n° 884 (C.A.) (QL); *Gittel c. Air Atlantic (1995) Ltd.*, [1998] A.C.F. n° 1723 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).

N.R. 353; *CIBA-Geigy Canada Ltd. v. Canada (Patented Medicine Prices Review Board)*, [1994] 3 F.C. 425; (1994), 26 Admin. L.R. (2d) 253; 55 C.P.R. (3d) 482; 77 F.T.R. 197 (T.D.); aff'd (1994) 56 C.P.R. (3d) 377; 170 N.R. 360 (F.C.A.); *Gittel v. Air Atlantic (1995) Ltd.* (1998), 159 F.T.R. 78 (F.C.T.D.)

## REFERRED TO:

*Genencor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2007), 55 C.P.R. (4th) 395; 2007 FC 376; *Genencor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* (2007), 61 C.P.R. (4th) 426; 2007 FC 843; *Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie v. Canada (Canadian Human Rights Commission)*, [1989] 2 S.C.R. 879; (1989), 62 D.L.R. (4th) 385; 11 C.H.R.R. D/1; 89 CLLC 17,022; 100 N.R. 241.

APPEAL pursuant to *Patent Act*, section 48.5 from a decision of the Commissioner of Patents cancelling the appellant's patent after a request thereto for a re-examination thereof was made pursuant to subsection 48.1(1). Appeal dismissed.

## APPEARANCES:

Hélène D'Iorio for appellant.  
Alexander Pless for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD:

Gowling Lafleur Henderson LLP, Montréal, for appellant.  
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

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

GIBSON J.:

## INTRODUCTION

[1] On April 15, 2004, Novozymes A/S (Novozymes) requested re-examination of Canadian Patent No. 2093422 (the Genencor patent) pursuant to subsection 48.1(1) of the *Patent Act*<sup>1</sup> (the Act).<sup>2</sup> The re-examination process described in sections 48.1 to 48.4 [ss. 48.1 (as

## DÉCISIONS CITÉES :

*Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 376; *Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2007 CF 843; *Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)*, [1989] 2 R.C.S. 879.

APPEL interjeté en vertu de l'article 48.5 de la *Loi sur les brevets* à l'encontre de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a annulé le brevet de l'appelante après qu'une demande de réexamen de ce brevet a été présentée conformément au paragraphe 48.1(1). Appel rejeté.

## ONT COMPARU :

Hélène D'Iorio pour l'appelante.  
Alexander Pless pour l'intimé.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Montréal, pour l'appelante.  
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE GIBSON :

## INTRODUCTION

[1] Le 15 avril 2004, Novozymes A/S (Novozymes) a demandé le réexamen du brevet canadien n° 2093422 (le brevet de Genencor), conformément au paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*<sup>1</sup> (la Loi)<sup>2</sup>. La procédure de réexamen, décrite aux articles 48.1 à 48.4 [art. 48.1

enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 18; S.C. 1993, c. 15, s. 45), 48.2 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 18; S.C. 1993, c. 15, s. 46(F)), 48.3 (as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 18), 48.4 (as enacted *idem*; S.C. 1993, c. 15, s. 47)] of the Act followed. All claims of the Genencor patent were cancelled with the result that the Genencor patent was deemed never to have been issued.<sup>3</sup> An appeal to this Court by the patentee followed pursuant to section 48.5 [as enacted by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 18] of the Act. The appeal was heard at Montréal on February 6, 2008. The Commissioner of Patents filed only the affidavit of Murray Wilson,<sup>4</sup> interim Chairperson of the Patent Appeal Board, on the appeal and took no part in the hearing. At the request of the Court, counsel for Genencor International, Inc. (Genencor) and the Attorney General of Canada (the Attorney General) filed further written submissions on March 6, 2008, on the issue of standard of review.

[2] These are the reasons of the Court for its decision to dismiss the appeal.

## THE BACKGROUND

### (1) The legal framework

[3] Sections 48.1 to 48.5 of the Act read as follows:

**48.1** (1) Any person may request a re-examination of any claim of a patent by filing with the Commissioner prior art, consisting of patents, applications for patents open to public inspection and printed publications, and by paying a prescribed fee.

(2) A request for re-examination under subsection (1) shall set forth the pertinency of the prior art and the manner of applying the prior art to the claim for which re-examination is requested.

(3) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection (1), the Commissioner shall send a copy of the request to the patentee of the patent in respect of which the request is made, unless the patentee is the person who made the request.

**48.2** (1) Forthwith after receipt of a request for re-examination under subsection 48.1(1), the Commissioner

(édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18; L.C. 1993, ch. 15, art. 45), 48.2 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18; L.C. 1993, ch. 15, art. 46(F)), 48.3 (édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18), 48.4 (édicte, *idem*; L.C. 1993, ch. 15, art. 47)], a été tenue et toutes les revendications du brevet de Genencor ont été annulées, de sorte que le brevet de Genencor a été réputé n'avoir jamais été délivré<sup>3</sup>. La titulaire du brevet a interjeté appel à la Cour en vertu de l'article 48.5 [édicte par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 18] de la Loi. L'appel a été entendu à Montréal le 6 février 2008. Le commissaire aux brevets n'a déposé que l'affidavit de Murray Wilson<sup>4</sup>, le directeur intérimaire de la Commission d'appel des brevets et n'a pas participé à l'audience. À la demande de la Cour, l'avocate de Genencor International, Inc. (Genencor) et le procureur général du Canada (le procureur général) ont déposé d'autres observations écrites le 6 mars 2008, au sujet de la norme de contrôle.

[2] Voici les motifs pour lesquels la Cour a décidé de rejeter l'appel.

## LE CONTEXTE

### 1) Le cadre législatif

[3] Les articles 48.1 à 48.5 de la Loi prévoient ce qui suit :

**48.1** (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d'un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d'un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

**48.2** (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d'au moins trois conseillers,

shall establish a re-examination board consisting of not fewer than three persons, at least two of whom shall be employees of the Patent Office, to which the request shall be referred for determination.

(2) A re-examination board shall, within three months following its establishment, determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request for re-examination.

(3) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination does not raise a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall so notify the person who filed the request and the decision of the board is final for all purposes and is not subject to appeal or to review by any court.

(4) Where a re-examination board has determined that a request for re-examination raises a substantial new question affecting the patentability of a claim of the patent concerned, the board shall notify the patentee of the determination and the reasons therefor.

(5) A patentee who receives notice under subsection (4) may, within three months of the date of the notice, submit to the re-examination board a reply to the notice setting out submissions on the question of the patentability of the claim of the patent in respect of which the notice was given.

**48.3** (1) On receipt of a reply under subsection 48.2(5) or in the absence of any reply within three months after notice is given under subsection 48.2(4), a re-examination board shall forthwith cause a re-examination to be made of the claim of the patent in respect of which the request for re-examination was submitted.

(2) In any re-examination proceeding under subsection (1), the patentee may propose any amendment to the patent or any new claims in relation thereto but no proposed amendment or new claim enlarging the scope of a claim of the patent shall be permitted.

(3) A re-examination proceeding in respect of a claim of a patent shall be completed within twelve months of the commencement of the proceedings under subsection (1).

**48.4** (1) On conclusion of a re-examination proceeding in respect of a claim of a patent, the re-examination board shall issue a certificate

- (a) cancelling any claim of the patent determined to be unpatentable;
- (b) confirming any claim of the patent determined to be patentable; or
- (c) incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire.

(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

(5) Dans les trois mois suivant la date de l'avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l'avis.

**48.3** (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l'avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n'ont pas pour effet d'élargir la portée des revendications du brevet original.

(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

**48.4** (1) À l'issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

(2) A certificate issued in respect of a patent under subsection (1) shall be attached to the patent and made part thereof by reference, and a copy of the certificate shall be sent by registered mail to the patentee.

(3) For the purposes of this Act, where a certificate issued in respect of a patent under subsection (1)

(a) cancels any claim but not all claims of the patent, the patent shall be deemed to have been issued, from the date of grant, in the corrected form;

(b) cancels all claims of the patent, the patent shall be deemed never to have been issued; or

(c) amends any claim of the patent or incorporates a new claim in the patent, the amended claim or new claim shall be effective, from the date of the certificate, for the unexpired term of the patent.

(4) Subsection (3) does not apply until the time for taking an appeal has expired under subsection 48.5(2) and, if an appeal is taken, subsection (3) applies only to the extent provided in the final judgment on the appeal.

**48.5** (1) Any decision of a re-examination board set out in a certificate issued under subsection 48.4(1) is subject to appeal by the patentee to the Federal Court.

(2) No appeal may be taken under subsection (1) after three months from the date a copy of the certificate is sent by registered mail to the patentee.

[4] Sections 48.1 to 48.5 were added to the Act in 1987<sup>5</sup>. A cursory review of the parliamentary history indicates that no particular reference was made in Parliament or in parliamentary committee to these provisions. That being said, the purpose of the provisions would appear to be to provide a relatively summary and inexpensive alternative to a full-blown impeachment process by litigation or an opportunity for a patentee to have the Patent Office reconsider the claims of an issued patent.

[5] This would appear to be the first appeal to be considered by this Court from the re-examination process.

(2) The patent at issue

[6] The following description is extracted with little modification from Genencor's amended memorandum of fact and law, paragraphs 13 to 23, which paragraphs are uncontradicted before the Court.

(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

(3) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un constat :

a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;

c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l'une ou l'autre prend effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S'il y a appel, il ne s'applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l'espèce.

**48.5** (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d'un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

(2) Il ne peut être formé d'appel plus de trois mois après l'expédition du double du constat au titulaire du brevet.

[4] Les articles 48.1 à 48.5 ont été ajoutés à la Loi en 1987<sup>5</sup>. Un examen rapide des travaux préparatoires n'indique aucune référence spécifique à ces articles, tant au Parlement qu'en comité parlementaire. Cela dit, le but de ces dispositions semble être la création d'une procédure sommaire et d'une solution de rechange peu coûteuse aux procédures d'invalidation devant les tribunaux, ainsi que la possibilité pour un breveté d'obtenir le réexamen par le Bureau des brevets des revendications d'un brevet déjà délivré.

[5] Il s'agit vraisemblablement de la première occasion qu'a la Cour de se prononcer en appel sur la procédure de réexamen.

2) Le brevet en cause

[6] La description suivante est extraite, avec peu de modifications, des paragraphes 13 à 23 du mémoire des faits et du droit modifié de Genencor. Ces paragraphes n'ont pas été contredits devant la Cour.

[7] The Genencor patent is directed to a detergent composition comprising a fungal cellulase which imparts improvements in softening, colour retention/restoration, feel and strength loss to cotton-containing fabrics washed in a wash medium containing such a composition. Cellulases are known in the art to be useful in detergent compositions for the purposes of enhancing the cleaning ability of the composition, for use as a softening agent and for improving the feel of cotton fabrics.

[8] Cellulases are enzymes that break down or hydrolyze cellulose, which is a long-chain polymer, into smaller units. These smaller units include glucose, cellobiose and cello-oligosaccharides and the like.

[9] Cellulases are produced in fungi and bacteria. Those produced in fungi have been extensively used because certain fungi produce a complete cellulase system capable of degrading crystalline forms of cellulose and because they can be produced in large quantities.

[10] The softening and colour restoration properties of cellulase have been attributed to the endoglucanase components in cellulase compositions but the exact mechanism of action of the cellulase is not fully understood.

[11] While the benefits associated with the use of cellulase in detergent components are known, there also exists an important drawback. The main disadvantage is that cellulase degrades cotton-containing fabrics resulting in a loss of strength of the fabrics. This has led to a reluctance to use cellulase compositions in commercial detergent applications.

[12] Genencor alleges that it has found that fungal cellulase compositions containing endoglucanases can be used in detergent compositions and if the cellulase compositions contain less than about 5 weight percent of CBH [cellobiohydrolase] I type components, the detergent compositions will impart less strength loss to the fabrics.

[13] As disclosed in the Genencor patent, the amount of cellulase, and not the relative rate of hydrolysis of the

[7] Le brevet de Genencor vise une composition détergente comportant une cellulase fongique qui confère aux tissus à base de coton lavés dans une lessive contenant cette composition, des améliorations sur les plans de l'adoucissement, de la rétention ou du ravivement des couleurs, du toucher et de la résistance. L'utilité des cellulases est connue par les personnes versées dans le domaine : elles améliorent la capacité de nettoyage des détergents, leur capacité d'assouplissement et le toucher qu'ils impartissent aux tissus de coton.

[8] Les cellulases sont des enzymes qui cassent ou hydrolysent la cellulose, un polymère à longue chaîne, en de petits fragments. Ces fragments peuvent être du glucose, de la cellobiose, des cello-oligosaccharides, etc.

[9] Les cellulases sont produites par les champignons ou les bactéries. L'étude de celles secrétées par les champignons a été poussée très loin, parce que certains d'entre eux produisent un système cellulasique qui casse la cellulose cristalline et qu'on peut faire croître ces organismes en grande quantité.

[10] On a attribué les propriétés de ravivement des couleurs et d'adoucissement de la cellulase aux endoglucanases présentes dans les compositions de cellulase, bien que l'on ne comprenne pas entièrement le mécanisme exact de l'action de la cellulase.

[11] En dépit des avantages reconnus de l'ajout de cellulase aux détergents, cette substance présente un inconvénient majeur, celui de dégrader les tissus à base de coton ce qui entraîne une perte de leur résistance. Ainsi, on hésite à inclure la cellulase dans la composition des détergents commerciaux.

[12] Genencor prétend qu'elle a découvert que des mélanges à base de cellulase fongique contenant des endoglucanases pouvaient servir à la composition de détergents et que, si les compositions à base de cellulase contiennent moins que 5% en poids de composants de cellobiohydrolase I (CBH I), les détergents résultants affaibliront moins les tissus.

[13] Ainsi que divulgue le brevet de Genencor, c'est la quantité de cellulase plutôt que la vitesse relative de

specific enzymatic components to produce reducing sugars from cellulose impart the desired detergent properties to the cotton-containing fabrics, namely colour restoration, improved softening and improved cleaning to detergent compositions. As such, the claims of the Genencor patent specify that the detergent composition comprises from about 0.01 to about 5 weight percent of a fungal cellulase composition based on the weight of the detergent composition. The cellulase composition itself comprises one or more EG [endoglucanase] type components and less than about 5 weight percent of CBH I type components based on the weight of protein in the cellulase composition.

[14] The Genencor patent, comprising 21 claims, has detergent composition claims (claims 1 to 7), method for enhancing the softness of a cotton-containing fabric claims (claims 8 to 14) and method for retaining/restoring the colour of a cotton-containing fabric claims (claims 15 to 21). There is one independent claim for each of these three different sets of claims.

### (3) Novozymes' request for re-examination

[15] As previously indicated in these reasons, a firm of patent and trade-mark agents filed on behalf of Novozymes a request for re-examination of the Genencor patent, dated April 15, 2004. In the request, Novozymes relied on eight items of prior art of which the first was Canadian patent application No. 2082279 to Rasmussen *et al.*, filed on May 8, 1991 (the Rasmussen application). In summary, and in light of the prior part submitted, Novozymes submitted that:

1. The subject matter of claims 1-21 of the [Genencor] patent was disclosed by Rasmussen in the Rasmussen application which was filed in Canada before the Genencor patent's claim date contrary to paragraph 28.2(1)(c) of the Patent Act.

2. Claims 1 to 21 of the Genencor patent are obvious in view of Rasmussen.

3. Claims 1 to 21 of the Genencor patent are anticipated in view of another reference.

l'hydrolyse des composés enzymatiques spécifiques qui freine la production de sucres à partir de la cellulose, ce qui dote la composition détergente des propriétés désirées pour la lessive des tissus à base de coton, notamment le ravivement des couleurs, l'assouplissement amélioré et un nettoyage plus poussé. Ainsi, la revendication du brevet de Genencor précise que le détergent contient entre 0,01 et 5 % en poids d'une composition de cellulase fongique. La composition de la cellulase elle-même comporte un ou plusieurs composants de type endoglucanase (EG) et moins de 5 % en poids de composants CBH I, en fonction de la proportion en poids de la composition formée par les protéines.

[14] Le brevet de Genencor présente vingt et une revendications : les revendications 1 à 7 visent la composition du détergent, les revendications 8 à 14 portent sur la méthode d'accumulation de la douceur des tissus à base de coton et les revendications 15 à 21 précisent la méthode pour conserver ou raviver les couleurs de tissus à base de coton. On trouve une revendication indépendante pour chacune de ces trois séries de revendications.

### 3) La demande de réexamen de Novozymes

[15] Comme nous l'avons indiqué précédemment, une firme d'agents de brevets et de marques de commerce a déposé pour le compte de Novozymes une demande de réexamen du brevet de Genencor le 15 avril 2004. Dans la demande, Novozymes s'est fondée sur huit antériorités, dont la demande de brevet canadien n° 2082279 de Rasmussen *et al.*, déposée le 8 mai 1991 (la demande de Rasmussen). En résumé, et à la lumière du dossier d'antériorité déposé, Novozymes allègue ce qui suit :

#### [TRADUCTION]

1. L'objet des revendications 1 à 21 du brevet [de Genencor] a été divulgué par Rasmussen dans la demande de Rasmussen, qui a été déposée au Canada avant la date de revendication du brevet de Genencor, ce qui est contraire à l'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets*.

2. Les revendications 1 à 21 du brevet de Genencor sont évidentes eu égard à Rasmussen.

3. Les revendications 1 à 21 sont antériorisées eu égard à une autre antériorité.

4. Claims 1 to 21 of the Genencor patent are obvious in view of a combination of two other references.

5. Claims 1 to 21 of the Genencor patent are obvious in view of a combination of four other references.

6. Claims 1 to 21 of the Genencor patent are obvious in view of a combination of five references including the Rasmussen application.

7. Claims 3 to 7, 10 to 14 and 17 to 21 of the Genencor patent are anticipated and/or obvious in view of one other reference.

[16] The Novozymes' submission concludes:

In view of the above submissions, a substantial new question of patentability affecting each of claims 1 to 21 in the [Genencor patent] has been raised, and it is submitted that all of the claims are unpatentable and should be cancelled.

#### (4) The parties

[17] Genencor International, Inc. is the patentee of the patent at issue and the appellant to this Court. The Commissioner of Patents is, through the re-examination board (the board), the source of the decision under appeal.

[18] Notably, Novozymes, the initiator of the request for re-examination, is not a party. That issue, that is to say, the appropriateness of Novozymes being a party to this appeal, was settled by the Federal Court of Appeal in *Genencor International, Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)*.<sup>6</sup> In that decision, the Court quoted subsection 338(1) of the *Federal Courts Rules*<sup>7</sup> which reads as follows:

**338.** (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal

- (a) every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal;
- (b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and
- (c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada.

The Court concluded that Novozymes was not a "party in the first instance" within the meaning of paragraph 338(1)(a). It wrote at paragraphs 7-9 of its reasons:

4. Les revendications 1 à 21 du brevet de Genencor sont évidentes eu égard à la combinaison de deux autres antériorités.

5. Les revendications 1 à 21 du brevet de Genencor sont évidentes eu égard à la combinaison de quatre autres antériorités.

6. Les revendications 1 à 21 du brevet de Genencor sont évidentes eu égard à la combinaison de cinq antériorités, dont la demande de Rasmussen.

7. Les revendications 3 à 7, 10 à 14 et 17 à 21 du brevet de Genencor sont soit antériorisées, soit évidentes, ou les deux eu égard à une autre antériorité.

[16] Novozymes conclut ainsi :

[TRADUCTION] Eu égard aux éléments susmentionnés, un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité de chacune des revendications 1 à 21 du [brevet de Genencor] est soulevé, et nous soutenons que toutes les revendications sont non brevetables et devraient être rejetées.

#### 4) Les parties

[17] Genencor International, Inc. est la titulaire du brevet attaqué et appelante devant notre Cour. Le commissaire aux brevets, par le truchement du conseil de réexamen (le conseil), est la source de la décision frappée d'appel.

[18] Fait remarquable, Novozymes, qui a initié la demande de réexamen, n'est pas une partie au litige. Cette question, à savoir l'opportunité de sa désignation comme partie, a été tranchée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*.<sup>6</sup> Dans cet arrêt, la Cour s'est appuyée sur le paragraphe 338(1) des *Règles des Cours fédérales*<sup>7</sup>, qui prévoit :

**338.** (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'appellant désigne les personnes suivantes à titre d'intimés dans l'appel :

- a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens;
- b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le procureur général du Canada.

La Cour a conclu que Novozymes n'était pas une « partie dans la première instance » au sens de l'alinéa 338(1)a). Elle a écrit aux paragraphes 7 à 9 de ses motifs :

Re-examination pursuant to sections 48.1 to 48.5 of the Act is a two-step process. Both stages do not involve the same parties. The first stage involves the filing of a request by a requestor..., the establishment of a re-examination board by the Commissioner in response to this request... and the preliminary decision by the re-examination board as to whether the request raises a substantial new question of patentability....

The second stage follows the re-examination board's determination that a substantial new question of patentability is raised... The requestor is not a party to this second phase of the process. Only the re-examination board and the patentee are parties to that phase. Only the patentee is given notice of such determination... and is entitled to make submissions..., to propose amendments to the patent... and to receive a copy of the certificate.... Only the patentee is given a right of appeal....

Although Novozymes, as the requestor, triggered the re-examination process, it did not and could not participate in the second stage of the re-examination process. [References to provisions of sections 48.1 to 48.5 of the Act omitted.]

In light of the above, and particularly given the determination by the Commissioner of Patents not to take an active part in the appeal, pursuant to paragraph 338(1)(c) of the Rules, the Attorney General of Canada was added as a respondent. While the Attorney General, as respondent, chose not to intervene on the "merits" of the decision under appeal, he did "defend the position that both the process provided by statute and the principles of natural justice were respected in the present instance." The failure of the Court to have before it a respondent speaking to the merits of the decision under appeal resulted in serious difficulties for the Court. In reality, the Court heard only "one side" of the issues on the merits. More will be said about that later in these reasons.

[19] Novozymes sought leave to be added as an intervenor in the appeal. That motion was rejected by Prothonotary Tabib. Prothonotary Tabib's order was appealed.<sup>8</sup> The appeal was rejected by Justice Hansen.<sup>9</sup>

##### (5) The re-examination process

[20] As earlier noted, by correspondence dated April 15, 2004, and filed on April 22, Novozymes requested re-examination of the Genencor patent in accordance

Le mécanisme de réexamen prévu par les articles 48.1 à 48.5 de la Loi prévoit deux étapes. Les deux étapes ne concernent pas les mêmes parties. La première étape comprend le dépôt d'une demande par le demandeur [...], la constitution d'un conseil de réexamen par le commissaire en réponse à la demande [...] et la décision préliminaire du conseil de réexamen sur la question de savoir si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité [...]

La deuxième étape vient après la décision du conseil au sujet de l'existence d'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité [...] L'auteur de la demande de réexamen n'est pas partie à la deuxième étape du processus. Seul le conseil de réexamen et le titulaire du brevet participent à cette étape. Seul le titulaire du brevet est informé de cette décision [...] et a le droit de présenter des observations [...], de proposer des modifications au brevet [...] et de recevoir une copie du constat [...] Seul le titulaire du brevet bénéficie d'un droit d'appel [...]

Novozymes a déclenché, en qualité d'auteur de la demande, le processus de réexamen, mais elle n'a pas participé à la deuxième étape du processus de réexamen et n'était pas autorisée à le faire. [La référence aux dispositions des articles 48.1 à 48.5 de la Loi est omise.]

À la lumière de ce qui précède, particulièrement de la décision du commissaire aux brevets de ne pas jouer un rôle actif dans l'appel, le procureur général du Canada a été ajouté en tant qu'intimé en vertu de l'alinéa 338(1)c) des Règles. Même s'il a choisi de ne pas intervenir sur le fond de la décision faisant l'objet de l'appel, il a toutefois [TRADUCTION] « défendu la position que tant la procédure prévue par la loi que les principes de justice naturelle ont été respectés dans la présente instance ». Le fait qu'un intimé n'ait pas présenté d'argumentation sur le fond de la décision frappée d'appel a causé d'importantes difficultés à la Cour, parce qu'elle n'a, en réalité, entendu qu'« un côté de la médaille » sur le fond. Je reviendrai sur ce point.

[19] Novozymes a sollicité l'autorisation d'être désignée à titre d'intervenante dans l'appel. La requête a été rejetée par la protonotaire Tabib<sup>8</sup>. Un appel a été interjeté de cette décision, que le juge Hansen a rejeté<sup>9</sup>.

##### 5) La procédure de réexamen

[20] Comme nous l'avons vu, Novozymes a demandé le réexamen du brevet de Genencor, conformément au paragraphe 48.1(1) de la Loi, par lettre datée du 15 avril

with subsection 48.1(1) of the Act. As required by subsection 48.2(1) of the Act, the Commissioner of Patents established a three-member re-examination board (the board) and referred Novozymes' requests to it for determination. Notice of the request for re-examination of the Genencor patent was given by the Commissioner to Genencor by letter dated June 10, 2004 enclosing a copy of the request for re-examination and a copy of the prior art submitted in support of the request.<sup>10</sup> The Commissioner noted that the request fulfilled the requirements of subsections 48.1(1) and (2) of the Act. He further advised that a re-examination board had been established and advised of the names of the members of that board. Finally, he advised:

Within three months of the date hereof, the re-examination Board will give notice of its determination as to whether a substantial new question of patentability is raised by the request.

[21] By letter dated September 3, 2004,<sup>11</sup> the members of the board advised Genencor in part:

In summary, the Board is of the opinion that the prior art submitted by the requestor raises a substantial new question of obviousness with respect to claims 1 to 21.

Under subsection 48.2(5) the patentee may, within three months of the date of the notice, respond with a submission to the Board on these questions of patentability raised by the Board.

It is noteworthy that only the issue of obviousness survived the preliminary review.

[22] Genencor responded with extensive submissions under the date of December 3, 2004.<sup>12</sup> It concluded:

The prior art referred to by the Board neither discloses nor suggests (alone or in combination) the novel detergent compositions claimed in the Genencor patent or methods for enhancing softness of cotton-containing fabric or retaining/restoring the colour of cotton-containing fabrics using same. The applied references merely teach what was already known in the art, endoglucanases or components having endoglucanase activity and their use in detergent compositions. However, there is no teaching or suggestion in such references of limiting the amount of CBH I type components to less than 5 weight percent, which improvement results in decreased strength loss of the fabric upon washing.

2004 et déposée le 22 avril. Le commissaire aux brevets a constitué un conseil de réexamen de trois membres, comme l'exige le paragraphe 48.2(1) de la Loi, qui se sont saisis de la demande de Novozymes. Genencor a été avisée de la demande de réexamen par une lettre du commissaire datée du 10 juin 2004. Cette lettre contenait une copie de la demande de réexamen, ainsi qu'une copie du dossier d'antériorité sur lequel s'appuie la demande<sup>10</sup>. Le commissaire y soulignait que la demande remplissait les exigences des paragraphes 48.1(1) et (2) de la Loi. Il indiquait également que le conseil de réexamen avait été mis sur pied, et il divulguait les noms des membres du conseil. Il terminait ainsi :

[TRADUCTION] Dans les trois mois qui suivent la date de la présente, le conseil de réexamen fera connaître sa conclusion, à savoir si une nouvelle question de fond au sujet de la brevetabilité est soulevée par la demande.

[21] Par lettre datée du 3 septembre 2004<sup>11</sup>, les membres du conseil ont transmis l'avis suivant à Genencor :

[TRADUCTION] En résumé, le conseil est d'avis que le dossier d'antériorité déposé par le demandeur soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de l'évidence à l'égard des revendications 1 à 21.

Selon le paragraphe 48.2(5), le titulaire du brevet peut, dans les trois mois suivant la date de l'avis, expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur les questions de brevetabilité qui ont été soulevées.

Il convient de noter que seule la question de l'évidence a survécu à l'examen préliminaire.

[22] Genencor a répondu par de très longues observations le 3 décembre 2004<sup>12</sup>. Elle a conclu ainsi :

[TRADUCTION] L'antériorité à laquelle le Conseil fait référence ne divulgue pas plus qu'elle ne suggère (seule ou en combinaison) les compositions détergentes nouvelles revendiquées par le brevet de Genencor ou les méthodes pour améliorer la souplesse des tissus à base de coton, ou pour maintenir ou raviver les couleurs de ces tissus avec ladite composition. Les antériorités opposées ne font que nous informer des notions connues dans le domaine, en particulier les endoglucanases ou les composants ayant une activité endoglucanasique et leur utilisation dans les compositions détergentes. Toutefois, ces antériorités n'enseignent ni ne suggèrent qu'en limitant la teneur des composants de type

Accordingly, it is respectfully requested that the rejection of claims 1 to 21 on the grounds of anticipation and obviousness be withdrawn.

[23] Under date of May 9, 2005, the board again communicated with Genencor.<sup>13</sup> It concluded:

The Board maintains that Rasmussen raises a substantial new question of patentability of the claimed invention with respect to claims 1 to 21.

It is noteworthy that the board once again narrowed its concern, in this case to the Rasmussen application reference, but no longer restricted its reliance on that reference to obviousness.

[24] Genencor once again availed itself of the opportunity to respond. By communication dated August 9, 2005,<sup>14</sup> it concluded:

It is respectfully submitted that claims of the Genencor patent, when properly construed, do not lack novelty in view of Rasmussen as Rasmussen does not disclose a detergent composition comprising a surfactant or a mixture of surfactants and a fungal cellulase composition comprising one or more EG type components and less than about 5 weight per cent of CBH I type components, as defined in the Genencor patent. Accordingly, it is respectfully requested that the rejection of claims 1 to 21 on the ground of anticipation by Rasmussen be withdrawn. [Emphasis added.]

[25] In the affidavit of Murray Wilson before the Court, Mr. Wilson who was at all relevant times chairman of the re-examination board, the decision of which is here at issue, attested:

During the re-examination process, any correspondence that was sent to the patentee was also sent as a copy to the requestor [Novozymes] as a courtesy. The requestor is routinely copied on correspondence from the re-examination board to the patentee to indicate that the re-examination process is ongoing. At no time after the re-examination process was initiated was correspondence directly addressed to the requestor nor was the requestor invited to respond to any courtesy correspondence that it received from the re-examination board.

CBH I à moins de 5 % en poids, on confère des améliorations qui diminuent la perte de résistance des tissus par le lavage.

Par conséquent, nous demandons respectueusement que le rejet des revendications 1 à 21 pour les motifs d'antériorité et d'évidence soit retiré.

[23] Le 9 mai 2005, le conseil a recommuniqué avec Genencor, pour lui transmettre la conclusion suivante<sup>13</sup> :

[TRADUCTION] Le conseil conclut que Rasmussen soulève un nouveau point de fond au sujet de la brevetabilité de l'invention revendiquée, à l'égard des revendications 1 à 21.

Il convient de noter que le conseil a à nouveau réduit la portée de son examen, cette fois à la demande de Rasmussen, mais qu'il ne restreignait plus cette antériorité à la question de l'évidence.

[24] Une fois encore, Genencor s'est prévaluée de l'occasion de répondre. Dans une communication datée du 9 août 2005<sup>14</sup>, elle a conclu :

[TRADUCTION] Nous prétendons respectueusement que les revendications du brevet de Genencor, si elle sont correctement interprétées, ne manquent pas de nouveauté par rapport à la demande de Rasmussen, puisque cette dernière ne divulgue pas une composition détergente comportant un surfactant ou un mélange de surfactants et un mélange de cellulase fongique comprenant un ou plusieurs composants EG et moins de 5 % en poids de composants CHB I, tel que précisé dans le brevet de Genencor. Ainsi, nous demandons respectueusement que l'on retire le rejet des revendications 1 à 21 pour cause d'antériorisation par Rasmussen. [Non souligné dans l'original.]

[25] Dans son affidavit présenté à la Cour, Murray Wilson, qui était à l'époque pertinente le directeur du conseil de réexamen dont la décision est attaquée en l'espèce, a attesté ce qui suit :

[TRADUCTION] Durant la procédure de réexamen, tous les documents qui ont été envoyés au titulaire du brevet ont aussi été envoyés à la demanderesse [Novozymes], en guise de courtoisie. Le demandeur reçoit systématiquement copie de la correspondance entre le conseil et le titulaire du brevet, pour qu'il sache que la procédure de réexamen est en cours. En aucun cas après l'ouverture de la procédure de réexamen la correspondance n'a été envoyée directement à la demanderesse. Celle-ci n'a pas non plus été invitée à répondre à la correspondance de courtoisie qu'elle recevait du conseil de réexamen.

During various stages during the re-examination process, the requestor did submit additional material at their own discretion. Receipt of this material was never confirmed in writing to the requestor by the re-examination board and generally, as any submissions relating to any patent file, these were placed in the patent file.

The re-examination board did not consider the additional material in the subsequent submissions by the requestor. The Office has no control over the submissions of any person and routinely receives material, which is placed in the patent file without further consideration. Under section 10 of the *Patent Act*, there is a requirement for documents filed in connection with a patent to be open to public inspection in the Office, irrespective of any further consideration. [Emphasis added.]

[26] In the course of cross-examination on his affidavit, Mr. Wilson provided assurances that none of the submissions of Novozymes provided after the initial request for re-examination were taken into account or, indeed, even read, by any member of the re-examination board.

(6) The make-up of the board and related general practices

[27] As earlier indicated in these reasons, Murray Wilson, the affiant on behalf of the respondent Commissioner of Patents, chaired the board. In his affidavit sworn on November 24, 2006, he attested that he was “currently employed as the interim Chairperson of the Patent Appeal Board with the Patent Office,” a part of the Canadian Intellectual Property Office, that he had been employed as a member of the Patent Appeal Board since 1992, and that he began his employment as a patent examiner with the Patent Office in 1971. During his cross-examination on his affidavit, Mr. Wilson attested that, since 1971, he had always been employed within the Canadian Intellectual Property Office and that:

The Patent Appeal Board has responsibility for administering the re-examination process and the tradition, I guess, has been, in members of the Patent Appeal Board, [*sic*] is the chairman of the Re-examination Board and two (2) examiners from the examination branch are the other two (2) members, people generally with more expertise in that particular field.

À diverses étapes de la procédure de réexamen, la demanderesse a présenté des documents supplémentaires à son initiative. Le conseil n’a jamais confirmé par écrit la réception de ces documents et, règle générale, ceux-ci sont placés dans le dossier de brevet, comme toutes les autres observations que le conseil reçoit.

Le conseil de réexamen n’a pas pris en considération les documents supplémentaires inclus dans les observations subséquentes de la demanderesse. Le Bureau n’exerce pas de contrôle sur les observations de quiconque et reçoit systématiquement des documents que nous plaçons dans le dossier de brevet sans s’y attarder davantage. L’article 10 de la *Loi sur les brevets* exige que les documents déposés relativement à un brevet soient disponibles pour consultation au Bureau, peu importe les circonstances. [Non souligné dans l’original.]

[26] Au cours du contre-interrogatoire portant sur son affidavit, M. Wilson a fourni l’assurance qu’aucune des observations que Novozymes a présentées après la demande initiale de réexamen n’ont été prises en compte, voire même lues, par les membres du conseil de réexamen.

6) La composition du conseil et les pratiques générales afférentes

[27] Comme indiqué précédemment dans ces motifs, Murray Wilson, souscripteur de l’affidavit pour le compte de l’intimé le commissaire aux brevets, dirigeait le conseil. Dans son affidavit souscrit le 24 novembre 2006, il a attesté qu’il [TRADUCTION] « occupe présentement le poste de directeur intérimaire de la Commission d’appel des brevets au sein du Bureau des brevets », qui fait partie de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Il est membre de la Commission d’appel des brevets depuis 1992 et a débuté au sein du Bureau des brevets en 1971 en tant qu’examineur de brevets. Durant son contre-interrogatoire sur affidavit, M. Wilson a déclaré que depuis 1971 il a toujours été à l’emploi de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, ajoutant :

[TRADUCTION] La Commission d’appel des brevets est chargée d’administrer le processus de réexamen, et j’imagine que la tradition veut qu’un membre de la Commission d’appel des brevets soit le directeur du conseil de réexamen, et que deux examinateurs de la section d’examen soient les deux autres membres, puisqu’ils possèdent souvent une meilleure expertise dans ce champ d’activité particulier.

He attested that, over the four or five years preceding his cross-examination, he had been involved in every re-examination that had taken place and that, since the enactment of the re-examination procedure, there had been 47 re-examinations. He continued by indicating that, to the date of his examination, all members of re-examination boards had been appointed from within the Canadian Intellectual Property Office and that no such board had included an examiner who had examined the patent application leading to the patent that was under re-examination.<sup>15</sup> Finally, at page 465, he attested that in each case with which he was familiar, the report of a re-examination board was written by a member of the board, other than the chairman of the board.

(7) The decision under appeal and the reasons in support of that decision

[28] The decision under appeal and the reasons in support of the decision are attached as an annex to these reasons [see also the Canadian Intellectual Property Office's Web site].

## THE ISSUES

[29] In the memorandum of fact and law filed on behalf of Genencor, the following issues on this appeal are identified:

1. Did the board err in improperly construing the claims of the Genencor patent?
2. Did the board err in applying the improper test for anticipation or alternatively in misapplying such test?
3. Did the board err in concluding that the Rasmussen application anticipated the claims of the Genencor patent?
4. Did the board err in accepting and considering the new material and evidence submitted by requester Novozymes on March 14, 2005 and September 29, 2005, after the initial request for re-examination under section 48.1 of the Act was made?

Il a affirmé qu'au cours des quatre ou cinq années qui ont précédé son contre-interrogatoire, il a pris part à tous les réexamens qui ont eu lieu et qu'il y a eu 47 réexamens depuis la mise en place de la nouvelle procédure. Il a poursuivi en indiquant qu'à la date de son contre-interrogatoire, tous les membres des conseils de réexamen avaient été nommés alors qu'ils étaient rattachés à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et qu'aucun conseil n'avait été composé d'un examinateur ayant examiné la demande de brevet qui a par la suite fait l'objet d'une procédure de réexamen<sup>15</sup>. Enfin, à la page 465 de son affidavit, il a affirmé que dans toutes les affaires avec lesquelles il était familier, le rapport du conseil de réexamen était rédigé par un membre autre que le directeur.

7) La décision frappée d'appel et les motifs à l'appui

[28] La décision frappée d'appel et les motifs à l'appui sont joints aux présents motifs en tant qu'annexe [voir aussi le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada].

## LES QUESTIONS EN LITIGE

[29] Dans le mémoire des faits et du droit déposé pour le compte de Genencor, les questions suivantes sont soulevées :

1. Le conseil a-t-il commis une erreur dans son interprétation des revendications du brevet de Genencor?
2. Le conseil a-t-il commis une erreur en appliquant le mauvais critère pour évaluer s'il y a antériorité, ou a-t-il mal appliqué ce critère?
3. Le conseil a-t-il commis une erreur lorsqu'il a conclu que la demande de Rasmussen a devancé les revendications du brevet de Genencor?
4. Le conseil a-t-il commis une erreur en acceptant et en prenant en considération les nouveaux documents et éléments de preuve présentés par l'initiatrice de la demande de réexamen Novozymes le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005, après la présentation de sa demande initiale de réexamen fondée sur l'article 48.1 de la Loi?

5. Did the board breach the principles of natural justice and procedural fairness by failing to inform Genencor of the new material and evidence submitted by requester Novozymes on March 14, 2005, and September 29, 2005?

6. Did the board breach the principles of natural justice and procedural fairness by failing to provide Genencor with the opportunity to respond to the adverse submissions made against it on March 14, 2005 and September 29, 2005?

[30] In the memorandum of fact and law filed on behalf of the Attorney General, counsel described the issues the Attorney General would address in the following terms:

1. Did the Board fail to respect the procedure set out in the *Patent Act* and/or breach the principles of natural justice and procedural fairness in rendering its decision dated November 16, 2005?

2. Notably, did the Board have a duty to disclose any unsolicited submissions made by Novozymes notwithstanding that these submissions were not read or considered in the decision-making process?

[31] In essence, the Attorney General ignored the first three issues identified on behalf of Genencor. That position is entirely consistent with the earlier indication in the Attorney General's memorandum that he "does not intend to intervene on the merits of this decision." I am satisfied that Genencor's first three issues relate to the "merits" of the decision while Genencor's last three issues address matters of natural justice and procedural fairness.

[32] As earlier indicated in these reasons, at the close of hearing, I invited counsel to address the issue of standard of review in supplementary submissions. Both counsel responded to my request by filing, on March 6, 2008, supplementary written submissions, with those on behalf of the Attorney General obviously having been prepared first, with the result that Genencor's supplementary submissions are in the nature of responding submissions. It is slightly ironic that both sets of submissions were filed the day before the decision of

5. Le conseil a-t-il enfreint les principes de justice naturelle ainsi que l'équité procédurale en n'informant pas Genencor que de nouveaux documents et éléments de preuve avaient été présentés par l'initiatrice de la demande de réexamen Novozymes le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005?

6. Le conseil a-t-il enfreint les principes de justice naturelle ainsi que l'équité procédurale en ne donnant pas à Genencor la possibilité de produire une réponse aux observations qui l'attaquaient et qui ont été présentées le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005?

[30] Dans le mémoire des faits et du droit déposé au nom du procureur général, son avocat a formulé ainsi les questions auxquelles le procureur général veut s'attarder :

[TRADUCTION]

1. Le conseil a-t-il contrevenu à la procédure prévue à la *Loi sur les brevets* et/ou aux principes de justice naturelle et à l'équité procédurale, lorsqu'il a rendu sa décision le 16 novembre 2005?

2. Plus particulièrement, le conseil avait-il le devoir de divulguer tous les documents non sollicités présentés par Novozymes, nonobstant le fait que le conseil ne les a pas lus ou pris en considération dans son processus décisionnel?

[31] Le procureur général a, pour l'essentiel, ignoré les trois premières questions posées pour le compte de Genencor. Sa position cadre tout-à-fait avec ce qu'il avait précédemment écrit dans son mémoire des faits et du droit, où il avait déclaré qu'il [TRADUCTION] « ne désire pas intervenir sur le fond de la décision ». J'estime que les trois premières questions de Genencor portent sur le « fond » de la décision, tandis que les trois dernières portent sur des questions de justice naturelle et d'équité procédurale.

[32] Comme je l'ai indiqué précédemment, j'ai invité les avocats, à la fin de l'audience, à traiter de la question de la norme de contrôle dans des observations additionnelles. Les avocats ont acquiescé à ma demande et ont produit, le 6 mars 2008, des observations additionnelles écrites. Celles du procureur général ont à l'évidence été préparées en premier, de sorte que celles présentées pour le compte de Genencor s'apparentent à des observations en réponse. De façon quelque peu ironique, les observations des deux parties ont été

the Supreme Court of Canada in *Dunsmuir v. New Brunswick*<sup>16</sup> was issued. That decision dealt extensively with the issue of standard of review, albeit in the judicial review context, not the statutory appeal context. Despite the differing contexts, the *Dunsmuir* decision is to some degree instructive in this context.

[33] In what follows, I will deal first with the issue of standard of review, secondly, with the issues of procedural fairness and natural justice and finally, with the issues going to the merits of the decision under appeal.

#### ANALYSIS

##### (1) Standard of review

[34] Section 18.5 [as enacted by S.C. 1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 28] of the *Federal Courts Act*<sup>17</sup> reads as follows:

**18.5** Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

The appeal here before the Court falls squarely within the parameters of the foregoing section. The Act expressly provides in section 48.5 for an appeal to this Court from decisions of re-examination boards such as the decision here under appeal.

[35] I am satisfied that it is beyond doubt that the board the decision of which is here before the Court is a decision of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal. In the result, the decision here before the Court is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise

déposées la veille du jour où a été prononcé l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*<sup>16</sup> de la Cour suprême du Canada. Cet arrêt traitait de façon détaillée de la question de la norme de contrôle. Même si le contexte était quelque peu différent, puisque l'arrêt portait sur la norme de contrôle dans le contexte d'une révision judiciaire et non dans celui d'un appel prévu par la loi, *Dunsmuir* est, jusqu'à un certain point, instructif dans notre contexte.

[33] Dans les paragraphes qui suivent, j'examinerai d'abord la question de la norme de contrôle. Ensuite, je traiterai des questions d'équité procédurale et de justice naturelle, pour ensuite conclure avec les questions portant sur le fond de la décision frappée d'appel.

#### ANALYSE

##### 1) Norme de contrôle

[34] L'article 18.5 [édicte par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28] de la *Loi sur les Cours fédérales*<sup>17</sup> dispose :

**18.5** Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

L'appel dont la Cour est saisie cadre clairement avec les paramètres de l'article cité ci-dessus. La Loi prévoit en effet expressément à l'article 48.5 l'appel à la Cour des décisions du conseil de réexamen, comme celle dont nous sommes saisis.

[35] Il ne fait à mon avis aucun doute que la décision du conseil dont la Cour est présentement saisie est la décision d'un office fédéral rendue à tout stade des procédures. Il s'ensuit que cette décision ne peut faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la *Loi sur les brevets*.

dealt with, except in accordance with the *Patent Act*. Unfortunately, the *Patent Act* provides no guidance as to the circumstances under which such a decision may be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with by this Court. In these circumstances, I turn briefly to the guidance in place with regard to judicial review.

[36] In *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*,<sup>18</sup> Justice Binnie, for the Court, wrote at paragraph 33:

In choosing the proper standard of review from the available options (correctness, reasonableness, or patent unreasonableness) the Court has regard to the elements of the test set out most recently in *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*. . . . These elements have not greatly altered since *U.E.S., Local 298 v. Bibeault*, . . . where Beetz J., speaking for the Court, said at p. 1088:

... the Court examines not only the wording of the enactment conferring jurisdiction on the administrative tribunal, but the purpose of the statute creating the tribunal, the reason for its existence, the area of expertise of its members and the nature of the problem before the tribunal. [Citations and one reference, with related citation, omitted.]

*Dunsmuir*<sup>19</sup> did not notably modify the nature of the inquiry but did re-identify it by substituting for the concept “pragmatic and functional approach” the concept “standard of review analysis”<sup>20</sup>.

(a) Presence or absence of a privative clause or statutory right of appeal

[37] As earlier noted, the Act here provides a statutory right of appeal. Counsel for Genencor and the Attorney General are in agreement that, given the statutory right of appeal and the lack of guidance to the Court as to the outcomes open to it on the appeal, a more “searching” standard of review is supported by this factor. For this position, counsel cite *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*.<sup>21</sup> In that decision, dealing with the standard of review applicable to an appeal of a decision of the Commissioner of Patents to refuse a patent under section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the Act, Justice Bastarache, for the majority wrote, at paragraph 149:

Malheureusement, la *Loi sur les brevets* ne prévoit rien à propos des circonstances dans lesquelles une telle décision pourrait faire l’objet d’une restriction, d’une prohibition, d’une évocation, d’une annulation ou d’une autre intervention par la Cour. Dans ces conditions, j’examinerai brièvement les principes applicables en matière de contrôle judiciaire.

[36] Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*<sup>18</sup>, le juge Binnie, au nom de la Cour, a écrit au paragraphe 33 :

Pour choisir la norme de contrôle appropriée parmi celles qui s’offrent à elle (la décision correcte, la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable), la Cour tient compte des éléments du test récemment énoncé dans *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia* [...] Ces éléments ont très peu changé depuis l’arrêt *U.E.S., Local 298 c. Bibeault*, [...] alors que, s’exprimant au nom de la Cour, le juge Beetz a dit ceci, à la p. 1088 :

[...] la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l’objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d’être de ce tribunal, le domaine d’expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal. [Les références et une citation, ainsi que la référence afférente, omises.]

L’arrêt *Dunsmuir*<sup>19</sup> n’a pas fondamentalement changé la nature de l’examen, mais l’a quelque peu modifié en remplaçant la notion d’analyse pragmatique et fonctionnelle par celle d’« analyse relative à la norme de contrôle ».<sup>20</sup>

a) Présence ou absence d’une clause privative ou d’un droit d’appel

[37] Comme nous l’avons vu, la Loi en l’occurrence prévoit un droit d’appel. L’avocate de Genencor et le procureur général conviennent qu’en raison du droit d’appel prévu par la loi et de l’absence de directives à la Cour quant aux possibilités qui lui sont offertes en appel, ce facteur commande une norme de contrôle plus « stricte ». À l’appui de cette position, l’avocate de Genencor cite l’arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*<sup>21</sup>. Dans cet arrêt, qui traite de la norme de contrôle applicable à l’appel de la décision du commissaire aux brevets de refuser d’accorder un brevet en vertu de l’article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16] de la Loi, le juge Bastarache,

Though it will not be determinative, the fact that the *Patent Act* contains no privative clause and gives applicants a broad right of appeal from the decision of the Commissioner is relevant and suggests a more searching standard of review... [Citation omitted.]

Justice Bastarache continued, at paragraph 151:

The above in no way implies that decisions of the Commissioner will always be reviewed according to a correctness standard. If, for example, the question to be decided was whether or not a particular life form such as a fungus should be classified as a higher life form or as a lower life form, the Commissioner's decision would likely be accorded deference. As noted, s. 40 of the Act states that it is the Commissioner who must be "satisfied" that a patent should not be issued. In such an instance, the Commissioner's scientific expertise suggests that the courts defer to his decision in respect to whether he is satisfied that the life form falls within a category of patentable subject matter.

Counsel urge that the language of subsection 48.5(1) of the Act does not confer as broad a discretion on this Court as is conferred by the language of section 41 of the same Act where the Court is instructed to "hear and determine" an appeal. With great respect, I do not read as much into the difference between the language of the two sections of the same Act as do counsel. I will shortly turn to the subject of "deference." For the moment, I determine this factor to be neutral.

(b) The board's expertise

[38] It was not in dispute before me, and given what has been said earlier in these reasons regarding the makeup of re-examination boards, I do not regard it as disputable, that re-examination boards in general and the particular board the decision of which is here under appeal reflect considerable expertise in relation to their mandates. This factor justifies a high degree of deference to the board's decision.

(c) The purpose of the Act and of the re-examination scheme

[39] The written submissions on behalf of the Attorney General on this factor are, I am satisfied, compelling.

s'exprimant pour les juges majoritaires, a écrit ce qui suit au paragraphe 149 :

Sans être déterminant, le fait que la *Loi sur les brevets* ne comporte aucune clause privative et qu'elle confère aux demandeurs un droit général d'en appeler de la décision du commissaire est pertinent et laisse entrevoir une norme de contrôle plus stricte [...] [Référence omise.]

Il a aussi ajouté, au paragraphe 151 :

Cela ne signifie absolument pas que les décisions du commissaire feront toujours l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte. Si, par exemple, la question à trancher était de savoir si une forme de vie particulière comme un champignon doit être considérée comme une forme de vie supérieure ou inférieure, la décision du commissaire ferait probablement l'objet de retenue. Comme nous l'avons vu, l'art. 40 de la Loi prévoit que c'est le commissaire qui doit s'être « assuré » qu'il n'y a pas lieu de délivrer un brevet. Le cas échéant, en raison de l'expertise scientifique du commissaire, les tribunaux devraient faire preuve de retenue à l'égard de la décision dans laquelle il se dit assuré que la forme de vie en question tombe dans une catégorie d'objets brevetables.

L'avocate de Genencor prétend que le libellé du paragraphe 48.5(1) de la Loi ne confère pas à la Cour un pouvoir discrétionnaire aussi large que celui prévu à l'article 41. Cette dernière disposition prévoit, lors d'un appel, la possibilité pour la Cour de « s'en saisir et en décider ». Avec égards pour l'avocate, je n'interprète pas comme elle la différence de libellé de ces deux articles. Je vais bientôt aborder le sujet de la « retenue judiciaire »; pour l'instant, j'estime que ce facteur est neutre.

b) L'expertise du conseil

[38] Il n'a pas été contesté devant moi—et vu ce qui a été dit précédemment concernant la composition des conseils de réexamen, cela m'apparaît incontestable—que les conseils d'examen en général, et celui qui a rendu la décision en cause en l'espèce en particulier, détiennent une expertise considérable s'agissant de leurs mandats. Ce facteur justifie un haut niveau de retenue judiciaire à l'égard de la décision du conseil.

c) L'objet de la loi et le régime du réexamen

[39] Les observations écrites déposées au nom du procureur général au sujet de ce facteur m'apparaissent

Counsel for Genencor takes no issue with those submissions. In the circumstances, I will simply repeat them here:

21. The purpose of the *Patent Act* is to “encourage invention and to regulate the issuance of patents in Canada.”

*Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd*, [1929] A.C. 269 (Canada P.C.) cited in *CertainTeed Corporation v. Canada (Attorney General)*, 2006, FC 436 at para. 25.

22. The re-examination procedure was introduced into the *Patent Act* through Bill C-22, “*An Act to Amend the Patent Act*” enacted in 1987.

23. Bill C-22 brought a number of fundamental changes to the *Patent Act*. These included the substantial limitation of compulsory licences as of right, the change from “first to invent” to “first to file”, deferred examination, compulsory laying open of patent applications for public inspection, term of protection and re-examination. Of all these changes the only issue that appears to have received particular attention from Parliament was the restriction of the compulsory licensing regime for patented drugs.

24. There does not appear to be any available extrinsic evidence of Parliamentary intent that could assist this Court in characterizing the re-examination scheme. Except for some minor amendments, there is no reference to the re-examination scheme in either the Parliamentary Debates or Committee Deliberations.

25. Viewed in its statutory context, in particular in light of the fact that interested parties retain the right to launch impeachment proceedings directly before the Federal Court under s. 60 of the *Patent Act*, the re-examination procedure appears designed to offer an inexpensive and simplified means for third parties as well as patentees to put prior art that had not previously been considered before the Board.

26. For all practical purposes, the role of third parties in the re-examination process is analogous to their role in the original process. In particular the rights of the requestor under subsection 48.1(1) are analogous to a third party’s rights under s. 34.1 *Patent Act* to file prior art with respect to a pending application:

34.1(1) Any person may file with the Commissioner prior art, consisting of patents, applications for patents open to public inspection and printed publications, that the person believes has a bearing on the patentability of any claim in an application for a patent.

convaincantes. L’avocate de Genencor ne conteste pas ces observations, que je reprends ci-dessous :

[TRADUCTION]

21. L’objet de la *Loi sur les brevets* est « d’encourager l’invention et de réglementer la délivrance de brevets au Canada ».

*Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp and Paper Mills Ltd*, [1929] A.C. 269 (C.P. Canada), cité dans *CertainTeed Corporation c. Canada (Procureur Général)*, 2006 CF 436, au paragraphe 25.

22. La procédure de réexamen a été introduite dans la *Loi sur les brevets* par le projet de loi C-22, « *Loi modifiant la Loi sur les brevets* », adopté en 1987.

23. Le projet de loi C-22 a apporté bon nombre de changements fondamentaux à la *Loi sur les brevets*. Parmi ceux-ci, l’on retrouve la réduction significative des licences obligatoires de plein droit, le passage de la notion de « premier à inventer » à celle de « premier à déposer », l’examen reporté, l’obligation d’accessibilité au public des demandes de brevets, la durée de la protection ainsi que le réexamen. De tous ces éléments, seule la restriction au sujet du régime des licences obligatoires de plein droit semble avoir retenu l’attention du Parlement.

24. Il ne semble pas y avoir de preuve extrinsèque au sujet de l’intention du législateur susceptible de guider la Cour pour définir le cadre du réexamen. À l’exception de quelques modifications mineures, il n’existe aucune référence au processus de réexamen ni dans les débats parlementaires, ni dans les délibérations en comité.

25. Si on la replace dans son contexte législatif, et en particulier à la lumière du maintien du droit de toute partie intéressée d’amorcer des procédures d’invalidation devant la Cour fédérale en vertu de l’article 60 de la *Loi sur les brevets*, la procédure de réexamen semble avoir été créée pour offrir une méthode peu coûteuse et simplifiée, aussi bien pour les tierces parties que pour les titulaires de brevet, de présenter un dossier d’antériorité qui n’avait pas été pris en considération au conseil.

26. Le rôle des tierces parties dans le processus de réexamen est pratiquement similaire à leur rôle dans le processus original. Les droits du demandeur en vertu du paragraphe 48.1(1) sont sensiblement semblables à ceux que possèdent les tierces parties en vertu de l’article 34.1 de la *Loi sur les brevets* de présenter des dossiers d’antériorité au sujet d’une demande en traitement :

34.1(1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.

(2) A person who files prior art with the Commissioner under subsection (1) shall explain the pertinency of the prior art.

(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.

27. In this respect, one would expect the standard of review applicable to an appeal of a re-examination decision under s. 48.5 to be the same as the standard applicable to the appeal of an ordinary refusal under s. 41 of the *Patent Act*.

27. À cet égard, l'on s'attend à ce que la norme de contrôle applicable à l'appel d'une décision de réexamen sous le régime de l'article 48.5 soit la même que celle applicable à l'appel du refus ordinaire du commissaire sous le régime de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*.

28. Although it might be argued that the summary process and limited participation of the requestor suggest a less rigorous review, from the perspective of the patentee, the decision is functionally equivalent to a decision of the Commissioner under s. 40 of the Act. The cancellation of a patent under re-examination has exactly the same effect as a refusal to grant after the initial examination process.

28. Bien que l'on puisse plaider que le caractère sommaire de la procédure et la participation limitée du demandeur indiquent un examen moins rigoureux, la décision a la même portée, du point de vue du breveté, qu'une décision du commissaire sous le régime de l'article 40 de la Loi. L'annulation d'un brevet à la suite d'un réexamen a exactement le même effet qu'un refus d'accorder le brevet après le processus initial d'examen.

29. The limited rights on appeal of the requestor can be explained by the fact that the requestor retains the right to launch a full impeachment proceeding under s. 60 of the Act.

29. Les droits limités du demandeur lors de l'appel s'expliquent par le fait que celui-ci conserve son droit d'intenter une action en invalidation en vertu de l'article 60 de la Loi.

30. Although it seems clear that Parliament intended the re-examination procedures to be simplified and inexpensive, because of the consequences, there is no basis to infer that Parliament intended the appeal to be any less substantive than where the matter otherwise comes before the Court. [Emphasis added.]

30. Bien qu'il semble évident que le législateur désirait que la procédure de réexamen soit simplifiée et peu coûteuse, vu les conséquences possibles d'une telle procédure, rien ne permet de croire que le législateur désirait que l'appel s'attache moins au fond que lorsque la question arrive à la Cour par une autre voie. [Non souligné dans l'original.]

[40] It is only with the last-quoted paragraph that I differ. As counsel notes, it can only be inferred from the enactment of the re-examination process that Parliament intended it to be a simplified and relatively inexpensive alternative to impeachment proceedings under section 60 of the Act. It recognizes the expertise of those who have to date been chosen to make up re-examination boards. Resort to the re-examination process does not foreclose impeachment proceedings in circumstances where it is invoked. It is only in circumstances where re-examination, as here, results in a patent being deemed never to have been issued or to be narrowed, apparently a relatively rare circumstance inferring from experience to date, where an appeal such as this is pursued. It does not lie easily in the mouth of patentees to accept without danger of appeal the results in re-examination proceedings and to urge a broad right of appeal in the historically narrow range of cases where the procedure works against them.

[40] Mon seul point de désaccord est avec le dernier paragraphe cité. Comme le dit l'avocat, la seule conclusion que l'on puisse tirer de l'adoption du processus de réexamen est que le législateur voulait créer une solution de rechange simplifiée et relativement peu coûteuse à l'action en invalidation prévue à l'article 60 de la Loi. Il reconnaît l'expertise de ceux qui ont à ce jour été choisis pour constituer les conseils de réexamen. Le recours au processus de réexamen n'empêche pas une partie de se prévaloir de l'action en invalidation lorsque cette option s'impose. Ce n'est que dans les cas comme celui dont nous sommes saisis, où le réexamen fait en sorte qu'un brevet est réputé n'avoir jamais été délivré ou perd une partie de sa portée—ce qui semble rare si l'on se fie aux antécédents—qu'un appel comme celui-ci est sollicité. Les titulaires de brevet ne peuvent accepter les résultats d'une instance de réexamen sans les périls de l'appel et revendiquer du même souffle un large droit d'appel dans le nombre historiquement restreint de cas où la procédure leur est défavorable.

[41] I am satisfied that this factor weighs in favour of a more deferential standard of review.

[41] J'estime que ce facteur milite en faveur d'une norme de contrôle favorisant un plus grand degré de retenue judiciaire.

## (d) The nature of the questions in dispute

[42] Earlier in these reasons, I divided the issues raised on this appeal by the parties into three categories, namely: standard of review, issues of procedural fairness and natural justice, and issues going to the merits of the decision under appeal. Counsel for the Attorney General urges that each issue should be dealt with against its own appropriate standard.

[43] The issue of standard of review clearly stands apart and is to be dealt with by a “standard of review analysis” as here.

[44] Issues of natural justice and procedural fairness must, of course, be dealt with on a “correctness” standard.

[45] Counsel for Genencor urges that the substantive issues before the Court are issues of “claim construction” and “anticipation” and should be dealt with as the Court would deal with those issues in an impeachment proceeding, which is to say, without deference to the expertise of the members of the re-examination board in the course of examination of patent applications, a process which is not unlike the re-examination process.

[46] I differ from the position urged by counsel for Genencor for the reasons that will follow in a review of provisions of *Dunsmuir*<sup>22</sup> that follows.

(e) *Dunsmuir* and deference

[47] In *Dunsmuir*,<sup>23</sup> Justice Deschamps, in concurring reasons concurred in by Justice Charron and Justice Rothstein, wrote, at paragraphs 161-166:

Questions before the courts have consistently been identified as either questions of fact, questions of law or questions of mixed fact and law. Whether undergoing appellate review or administrative law review, decisions on questions of fact always attract deference. The use of different terminology — “palpable and overriding error” versus “unreasonable decision” — does not change the substance of the review. Indeed, in the context of appellate review of court decisions, this Court has

## d) La nature des questions en litige

[42] Comme je l’ai dit précédemment, j’ai divisé les questions soulevées dans le présent appel en trois catégories : la norme de contrôle, l’équité procédurale et la justice naturelle, et les questions touchant au fond de la décision frappée d’appel. L’avocat du procureur général soutient que chaque catégorie devrait être examinée en fonction de la norme de contrôle qui lui est applicable.

[43] La question de la norme de contrôle se distingue clairement des autres et doit faire l’objet en l’espèce d’une « analyse relative à la norme de contrôle ».

[44] Les questions de justice naturelle et d’équité procédurale doivent évidemment être examinées selon la norme de la « décision correcte ».

[45] L’avocate de Genencor plaide que les questions de fond soumises à la Cour sont des questions « d’interprétation des revendications » et « d’antériorité » et que celle-ci doit les examiner de la même façon qu’elle les examinerait si elles lui avaient été soumises dans le cadre d’une action en invalidation, c’est-à-dire sans retenue judiciaire à l’égard de l’expertise des membres du conseil de réexamen lorsqu’ils procèdent à l’examen des demandes de brevet, procédure qui n’est pas différente de la demande de réexamen.

[46] Je suis en désaccord avec la position de l’avocate de Genencor, pour les motifs qui vont suivre dans mon exposé sur l’arrêt *Dunsmuir*<sup>22</sup>.

e) *Dunsmuir* et la retenue judiciaire

[47] Dans *Dunsmuir*<sup>23</sup>, la juge Deschamps, dans les motifs concourants auxquels ont souscrit les juges Charron et Rothstein, a écrit, aux paragraphes 161 à 166 :

De tout temps, une question en litige a été qualifiée de question de fait, de droit ou mixte de fait et de droit. Dans le cadre d’un appel ou d’un contrôle judiciaire, la décision relative à une question de fait commande toujours la déférence. Les nuances terminologiques — « erreur manifeste et dominante » ou « décision déraisonnable » — ne changent pas la teneur de l’examen. En effet, dans le contexte d’un appel visant une décision judiciaire, la Cour a reconnu que ces

recognized that these expressions as well as others all encapsulate the same principle of deference with respect to a trial judge's findings of fact: H.L. v. Canada (Attorney General), [2005] 1 S.C.R. 401, 2005 SCC 25, at paras. 55-56. Therefore, when the issue is limited to questions of fact, there is no need to enquire into any other factor in order to determine that deference is owed to an administrative decision maker.

Questions of law, by contrast, require more thorough scrutiny when deference is evaluated, and the particular context of administrative decision making can make judicial review different than appellate review. Although superior courts have a core expertise to interpret questions of law, Parliament or a legislature may have provided that the decision of an administrative body is protected from judicial review by a privative clause. When an administrative body is created to interpret and apply certain legal rules, it develops specific expertise in exercising its jurisdiction and has a more comprehensive view of those rules. Where there is a privative clause, Parliament or a legislature's intent to leave the final decision to that body cannot be doubted and deference is usually owed to the body.

However, privative clauses cannot totally shield an administrative body from review. Parliament, or a legislature, cannot have intended that the body would be protected were it to overstep its delegated powers. Moreover, if such a body is asked to interpret laws in respect of which it does not have expertise, the constitutional responsibility of the superior courts as guardians of the rule of law compels them to insure that laws falling outside an administrative body's core expertise are interpreted correctly. This reduced deference insures that laws of general application, such as the Constitution, the common law and the *Civil Code*, are interpreted correctly and consistently. Consistency of the law is of prime societal importance. Finally, deference is not owed on questions of law where Parliament or a legislature has provided for a statutory right of review on such questions.

The category of questions of mixed fact and law should be limited to cases in which the determination of a legal issue is inextricably intertwined with the determination of facts. Often, an administrative body will first identify the rule and then apply it. Identifying the contours and the content of a legal rule are questions of law. Applying the rule, however, is a question of mixed fact and law. When considering a question of mixed fact and law, a reviewing court should show an adjudicator the same deference as an appeal court would show a lower court.

In addition, Parliament or a legislature may confer a discretionary power on an administrative body. Since the case at bar does not concern a discretionary power, it will suffice for the purposes of these reasons to note that, in any analysis, deference is owed to an exercise of discretion unless the body has exceeded its mandate.

expressions ainsi que d'autres renvoient au même principe du respect des conclusions de fait tirées en première instance : H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par 55-56. Partant, lorsque le litige ne porte que sur les faits, il n'est nécessaire de tenir compte d'aucun autre facteur pour déterminer si la déférence s'impose à l'endroit du décideur administratif.

Par contre, dans le cas d'une question de droit, un examen plus approfondi est requis pour évaluer le niveau de déférence, et dans le contexte particulier de l'action administrative, le contrôle judiciaire peut différer de l'appel. Les cours supérieures sont certes mieux placées pour interpréter le droit, mais le législateur peut, au moyen d'une clause privative, limiter le contrôle judiciaire d'une décision administrative. Lorsqu'un organisme administratif est constitué pour interpréter et appliquer certaines règles juridiques, il acquiert une expertise particulière dans l'exercice de sa compétence et a une compréhension plus complète de ces règles. En présence d'une clause privative, l'on ne saurait mettre en doute la volonté du législateur de laisser à l'organisme le soin de trancher en dernier ressort, de sorte que la déférence s'impose habituellement.

Une clause privative ne peut toutefois faire totalement obstacle au contrôle judiciaire. Le législateur ne peut avoir voulu y soustraire l'organisme administratif qui outrepassé les pouvoirs qui lui sont délégués. De plus, en tant que gardiennes de la primauté du droit, les cours supérieures ont l'obligation constitutionnelle de veiller à ce qu'un organisme administratif interprète correctement les lois qui ne ressortissent pas à son domaine d'expertise propre. Cette atténuation de la déférence garantit une interprétation juste et cohérente des dispositions de portée générale comme celles de la Constitution, de la common law et du *Code civil*. La cohérence du droit revêt une importance primordiale dans notre société. Enfin, une cour n'a pas à montrer de déférence lorsqu'il s'agit d'une question de droit et que la loi prévoit expressément un droit de révision pour ce type de question.

Il n'y a de question mixte de fait et de droit que lorsque la question de droit est inextricablement liée aux conclusions de fait. Dans bien des cas, l'organisme administratif détermine d'abord la règle applicable, puis l'applique. Circonscrire une règle de droit et en déterminer la teneur sont des questions de droit. Toutefois, l'application de la règle de droit aux faits est une question mixte de fait et de droit. La cour de révision qui se penche sur une question mixte de fait et de droit devrait manifester autant de déférence envers le décideur que le ferait une cour d'appel vis-à-vis d'une cour inférieure.

De plus, le législateur peut investir un organisme administratif d'un pouvoir discrétionnaire. Comme un tel pouvoir n'est pas en cause dans la présente affaire, je me contente de faire observer que peu importe le cadre d'analyse, il y a lieu de faire preuve de déférence à l'égard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, sauf lorsque le décideur outrepassé son mandat.

In summary, in the adjudicative context, the same deference is owed in respect of questions of fact and questions of mixed fact and law on administrative review as on an appeal from a court decision. A decision on a question of law will also attract deference, provided it concerns the interpretation of the enabling statute and provided there is no right of review. [Emphasis added.]

[48] On the facts of this matter, and subject to what was said earlier with regard to review of issues of natural justice and procedural fairness, the board made its decision based on its explicit legislative authority and mandate. I am satisfied that the substantive questions that were before it were questions of mixed fact and law and were questions within the extensive expertise of its members in the context of a legislative scheme intended to introduce a significant degree of simplicity, brevity and cost saving into a complex legal regime where determinations or impeachment proceedings have evolved into processes that are long, complex and expensive. In the circumstances, in recognition of the high degree of deference that I am satisfied is owed to the board in this matter and in matters equivalent to it, I am satisfied that the appropriate standard of review on the substantive issues arising herein is “reasonableness” or, put in language often adopted on appeals, the decision under review for substantive error should not be interfered with in the absence of “palpable and overriding error”.<sup>24</sup>

[49] In *Smart & Biggar v. Canada (Attorney General)*,<sup>25</sup> an appeal under subsection 56(5) of the *Trade-marks Act*,<sup>26</sup> a decision of a senior hearing officer, acting on behalf of the Registrar of Trade-marks, was before my colleague, Deputy Justice Strayer. With respect to standard of review, my colleague wrote [at paragraph 8]:

I accept the analysis of a majority of the Federal Court of Appeal in *Molson Breweries, a Partnership v. John Labatt Ltd.* ... where it was held that in Appeals under section 56 of the Act where no evidence is produced the Registrar’s decision should be reviewed on the standard of reasonableness simpliciter. Such is the case here. While this is an appeal without any privative clause, deference must be shown to the Registrar who by the scheme of the Act must be deemed to have a certain expertise in such matters. [Citation omitted.]

En résumé, dans le contexte juridictionnel, la décision sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit commande le même respect qu’il s’agisse du contrôle d’une décision administrative ou de l’appel d’une décision judiciaire. La décision sur une question de droit justifie aussi la déférence, à condition qu’elle porte sur l’interprétation de la loi habilitante et qu’il n’y ait pas de droit de révision. [Non souligné dans l’original.]

[48] S’agissant des faits qui nous concernent, et sous réserve de ce qui a été dit précédemment au sujet du contrôle sur les questions de justice naturelle et d’équité procédurale, le conseil a rendu sa décision en se fondant sur le pouvoir et le mandat qui lui sont expressément conférés par la loi. J’estime que les questions de fond soulevées étaient des questions mixtes de fait et de droit, et qu’elles relevaient de la vaste expertise des membres du conseil dans le contexte d’un régime législatif visant à introduire une mesure significative de simplicité, de brièveté et d’économie dans un régime juridique complexe où les décisions et les actions en invalidation sont devenues en des procédures longues, complexes et coûteuses. Compte tenu de ces circonstances, vu le haut niveau de retenue judiciaire que nous devons accorder au conseil sur cette question et des questions équivalentes, j’estime que la norme de contrôle applicable aux questions de fond soulevées en l’espèce est celle de la « raisonabilité » ou, pour reprendre les termes souvent employés lors d’instances d’appel, il n’y a pas lieu de modifier la décision sous examen en l’absence d’une « erreur manifeste et dominante »<sup>24</sup>.

[49] Dans *Smart & Biggar c. Canada (Procureur général)*<sup>25</sup>, un appel interjeté en vertu du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>26</sup>, mon collègue le juge suppléant Strayer était saisi d’une décision d’un agent d’audience principal agissant au nom du registraire des marques de commerce. Au sujet de la norme de contrôle, mon collègue a écrit [au paragraphe 8] :

Je retiens l’analyse effectuée par la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt *Brasserie Molson c. John Labatt Ltd.* [...] où il a été statué que, dans les appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi où aucun élément de preuve n’est produit, la décision du registraire doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Tel est ici le cas. En l’espèce, il n’y a pas de clause privative, mais il faut faire preuve de retenue envers le registraire qui, selon l’économie de la Loi, est réputé posséder une certaine expertise en la matière. [Références omises.]

On appeal from Justice Strayer's decision, Justice Pelletier, for the Federal Court of Appeal, wrote at paragraph 11 of his reasons:

The matter was appealed to the Federal Court where it was heard by Strayer D.J. After reviewing the facts, the learned judge began by acknowledging that the standard of review of the Senior Hearing Officer's decision was reasonableness, a conclusion which is not open to serious question following the recent decision of the Supreme Court of Canada in *Dunsmuir v. New Brunswick*. . . . While there is a right of appeal of the Hearing Officer's decision, the subject matter is one in which the Registrar and his delegated hearing officers have special expertise, and the legal questions involved are squarely within that area of expertise. . . . [Two citations of *Dunsmuir* omitted.]

[50] The above authority was not cited before me and indeed, in particular, the Federal Court of Appeal's reasons could not have been as they were published after the hearing of this matter was closed. I do not rely on them. That being said, I find they lend support to my foregoing conclusion on standard of review and in particular on the issue of deference.

(2) Natural justice and procedural fairness

(a) General principles

[51] Counsel for Genencor and counsel for the Attorney General both cite the following brief passage from *Cardinal et al. v. Director of Kent Institution*:<sup>27</sup>

... there is, as a general common law principle, a duty of procedural fairness lying on every public authority making an administrative decision which is not of a legislative nature and which affects the rights, privileges or interests of an individual. [Citations omitted.]

It was not in dispute before me that the Board is a "public authority making an administrative decision" and that the decision under review is not "of a legislative nature". Further, the fact that the administrative decision here under appeal primarily affects Genencor, a corporation, not an individual, is not relied upon to impact on the application of the foregoing principle.

En appel de la décision du juge Strayer, le juge Pelletier, au nom de la Cour d'appel fédérale, a écrit au paragraphe 11 de ses motifs :

L'affaire a été portée en appel devant la Cour fédérale et a été entendue par le juge Strayer. Après avoir examiné les faits, le juge a d'abord reconnu que la norme de contrôle applicable à la décision de l'agente d'audience principale était celle de la décision raisonnable, une conclusion dont on ne saurait douter après la récente décision de la Cour suprême du Canada dans *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick* [...]. Bien qu'il existe un droit d'appel à l'égard de la décision de l'agente d'audience, le sujet traité en est un pour lequel le registraire et ses agents d'audience délégués ont une expertise spéciale, et les questions juridiques en cause entrent sans contredit dans ce champ d'expertise [...]. [Deux références à *Dunsmuir* omises.]

[50] La jurisprudence susmentionnée n'a pas été citée devant moi et, de fait, les motifs de la Cour d'appel fédérale en particulier n'auraient pu l'être puisqu'ils ont été publiés après la clôture de l'audience en l'espèce. Je ne m'appuie pas sur ceux-ci. Cela dit, je crois qu'ils tendent à soutenir ma conclusion précédente à propos de la norme de contrôle, particulièrement au sujet de la retenue judiciaire.

2) Justice naturelle et équité procédurale

a) Principes généraux

[51] L'avocate de Genencor et l'avocat du procureur général font tous deux référence au bref passage suivant de l'arrêt *Cardinal et autre c. Directeur de l'établissement Kent*<sup>27</sup> :

[...] à titre de principe général de *common law*, une obligation de respecter l'équité dans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d'une personne. [Références omises.]

Il n'est pas contesté devant moi que le conseil est un « organisme public qui rend des décisions administratives » et que la décision sous examen n'est pas « de nature législative ». De plus, le fait que la décision administrative frappée d'appel en l'espèce touche principalement Genencor, qui est une société et non une personne, n'a pas d'incidence sur l'application du principe précédent.

[52] The foregoing being said, both counsel acknowledge that the content of the duty of fairness is variable, depending on the circumstances of the case, the statutory provisions at issue and the nature of the matter to be decided.<sup>28</sup> An example of the variable standard that is apt in the circumstances of this matter was noted by this Court in *CIBA-Geigy Canada Ltd. v. Canada (Patented Medicine Prices Review Board)*<sup>29</sup> where the Court wrote, at page 442:

Tribunals charged with regulating economic activity have not had placed on them the same high standards as tribunals dealing with personal individual rights.

(b) Application of the general principles to the facts of this matter

[53] On the facts of this matter, it was not in dispute that Novozymes submitted to the Canadian Intellectual Property Office on March 14, 2005, and September 29, 2005 submissions directed to the matter that was then before the Board and that were supplementary to the original request for re-examination and related submissions. It was also not in dispute that Novozymes' supplementary submissions were not shared with Genencor and further, and consequentially, Genencor was provided no opportunity to respond to those supplementary submissions.

[54] Counsel for Genencor urges that the failure to provide Genencor with the supplementary submissions of Novozymes and to provide it an opportunity to respond to those submissions constituted a breach of natural justice or procedural fairness. For this proposition, counsel cites *Gittel v. Air Atlantic (1995) Ltd.*<sup>30</sup> where this Court wrote, at paragraph 27:

Where submissions of one party do more than provide an interpretation of facts before the Commission, if they affect the content of the evidence before that body, the submissions should be disclosed. In my view, procedural fairness requires disclosure where those submissions limit the evidence that is considered, particularly evidence that the other party has every reason to believe will be considered. [Emphasis added.]

[52] Cela étant dit, les deux avocats reconnaissent que le devoir d'agir équitablement varie en fonction des circonstances de l'affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher<sup>28</sup>. Un exemple de norme variable pertinent dans les circonstances qui nous intéressent est donné par notre Cour dans *CIBA-Geigy Canada Ltd. c. Canada (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)*<sup>29</sup>, où elle a dit, à la page 442 :

Les tribunaux administratifs chargés de réglementer l'activité économique ne se sont pas vu imposer des normes aussi élevées que celles des tribunaux administratifs qui statuent sur les droits des individus.

b) Application des principes généraux aux faits sur cette question

[53] S'agissant des faits relatifs à cette question, il n'est pas contesté que Novozymes a présenté à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, le 14 mars 2005 et le 29 septembre 2005, des observations additionnelles à la demande initiale de réexamen et aux observations déjà présentées à l'instance en cours devant le conseil. Il n'est pas contesté non plus que les observations additionnelles n'ont pas été communiquées à Genencor et que, par conséquent, Genencor n'a pas eu la possibilité d'y répondre.

[54] L'avocate de Genencor soutient que l'omission du conseil de faire parvenir les observations additionnelles de Novozymes à sa cliente et de lui donner la possibilité d'y répondre constitue un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale. Pour appuyer ses prétentions, l'avocate cite la décision *Gittel c. Air Atlantic (1995) Ltd.*<sup>30</sup> où notre Cour a écrit, au paragraphe 27 :

Lorsque les arguments développés par une des parties vont au-delà d'une simple interprétation des faits dont est saisie la Commission, et s'ils affectent la teneur des preuves produites devant la Commission, la communication des arguments en question s'impose. J'estime que l'équité procédurale exige la communication de tels arguments lorsque ceux-ci viennent restreindre les éléments dont tiendra compte la Commission, et notamment les éléments dont l'autre partie a toute raison de penser qu'il en sera tenu compte. [Non souligné dans l'original.]

[55] Notably, at the dates the supplementary submissions were provided by Novozymes, Novozymes was not a “party” to the re-examination process, nor, under the re-examination scheme of the Act, could it have been once the re-examination process was instituted. More importantly, Mr. Wilson, the chairman of the board, has attested in an affidavit before the Court that he likely never saw Novozymes’ supplementary submissions, and that if he did, he would not have read them because he was aware that Novozymes was not a party to the re-examination and that therefore its supplementary submissions were irrelevant to the re-examination process. Mr. Wilson was not shaken in this attestation on cross-examination on his affidavit.

[56] Further, during the cross-examination of Mr. Wilson on his affidavit, the following exchange took place between counsel for Genencor and Mr. Wilson:

Q - And would it also have made it to the files of your two (2) other board members?

A - I have asked them specifically about that and they said no, it didn’t make it to the file, and they did not read that document.<sup>31</sup>

[57] The reference to “that document” in the foregoing quotation was clearly, from the context in the cross-examination, a reference to Novozymes’ March 14, 2005 supplementary submission. While it did not extend to the further supplementary submission by Novozymes on September 29, 2005, no equivalent question was asked with respect to that submission and I am prepared to assume on the evidence before the Court that the answer would have been the same with respect to that second supplementary submission. While Mr. Wilson’s evidence regarding consideration of Novozymes’ supplementary submissions by his colleagues on the board was clearly not firsthand evidence, it was the best evidence before the Court and no objection to its being taken into consideration was made on behalf of Genencor, although counsel urged that it should be given little weight.

[58] In *Hutchinson v. Canada (Minister of the Environment)*,<sup>32</sup> Justice Pelletier, for the Court, wrote at paragraph 49 of his reasons:

[55] Soulignons que Novozymes n’était pas « partie » à la procédure de réexamen aux dates où elle a présenté ses observations additionnelles; elle n’aurait d’ailleurs pu l’être, selon le régime de réexamen prévu à la Loi, une fois la procédure de réexamen initiée. Plus important encore, dans son affidavit déposé à la Cour, M. Wilson, le directeur du conseil, a déclaré qu’il n’a probablement jamais vu les observations additionnelles de Novozymes et que même s’il les avait vues, il ne les auraient pas lues car il savait que Novozymes n’était pas partie au réexamen et que, par conséquent, ses observations additionnelles étaient non pertinentes. M. Wilson est resté ferme sur cette affirmation lors de son contre-interrogatoire sur son affidavit.

[56] De plus, pendant le contre-interrogatoire sur affidavit de M. Wilson, l’échange suivant a eu lieu entre l’avocate de Genencor et M. Wilson :

[TRADUCTION]

Q - Est-ce que le document aurait aussi pu être versé au dossier des deux autres membres du conseil?

R - Je leur ai posé une question précise à ce sujet, et ils m’ont répondu qu’il n’avait pas été versé au dossier, et qu’ils n’avaient pas lu le document<sup>31</sup>.

[57] « Le document » auquel il est fait référence dans la citation précédente semble être, si je me fie au contexte du contre-interrogatoire, les observations additionnelles déposées par Novozymes le 14 mars 2005. Bien que cette partie du contre-interrogatoire ne se soit pas étendue aux observations additionnelles de Novozymes en date du 29 novembre 2005, aucune question équivalente n’a été posée au sujet de ces dernières et je suis disposé, à la lumière de la preuve présentée à la Cour, à présumer que la réponse à cette question aurait été la même. Même si la preuve présentée par M. Wilson au sujet du traitement des observations additionnelles par ses collègues est loin d’être une preuve directe, il s’agit de la meilleure preuve dont dispose la Cour. De plus, aucune objection à ce qu’elle soit prise en considération n’a été formulée pour le compte de Genencor, bien que l’avocate soutienne qu’il n’y a pas lieu d’y accorder une grande force probante.

[58] Le juge Pelletier, dans l’arrêt *Hutchinson c. Canada (Ministre de l’Environnement)*<sup>32</sup>, a écrit ceci pour la Cour au paragraphe 49 de ses motifs :

It is clear from *Madsen* and *Mercier*, that the obligation to disclose submissions arose in the context where those submissions were to be placed before the Commission. The underlying principle was established ten years earlier in *Radulesco, supra*. There is nothing in any of these cases which would support the proposition that every exchange between an investigator and an interested party must be disclosed to the other party. The right to know the case to be met and to respond to it arises in connection with material which will be put before the decision maker, not with respect to material which passes through an investigator's hands in the course of the investigation.

[59] I am satisfied that precisely the same might be said here in respect of material that comes into the hands of the Canadian Intellectual Property Office during the course of a re-examination process but that does not constitute material which will be put before the board.

[60] Based on the evidence before the Court, and whether or not Mr. Wilson's affidavit and his responses on cross-examination on that affidavit are given great or little weight, Genencor's case simply cannot succeed on the basis of a breach of natural justice or procedural fairness. The best and only evidence before the Court regarding that issue satisfies the Court that there was no such breach.

### (3) Substantive issues

#### (a) Claim construction

[61] Counsel for Genencor, by reference to *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*<sup>33</sup> urges that claims must be construed with reference to the entire patent specification and that the simple dictionary approach should be rejected. In *Whirlpool*, Justice Binnie, for the Court, wrote at paragraph 52 of his reasons:

I have already given my reasons for concluding that to the extent the appellants are arguing for a simple "dictionary" approach to construction of the '803 claims, it must be rejected. In *Western Electric Co. v. Baldwin International Radio of Canada*,...the Court cited earlier authority dealing with the word "conduit" as used in a patent claim. Duff C.J. ...accepted the proposition that "[y]ou are not to look into the dictionary to see what 'conduit' means, but you are to look at the specification in order to see the sense in which the patentees have used it". In *Consolboard*, ...as mentioned, Dickson J. considered that the whole of the specification (including the

Il ressort clairement des décisions *Madsen* et *Mercier* que l'obligation de divulguer les observations avait pris naissance dans un contexte où ces observations devaient être mises à la disposition de la Commission. Le principe sous-jacent avait été établi dix ans plus tôt dans l'arrêt *Radulesco*, précité. Il n'y a rien dans ces arrêts qui étayerait la thèse selon laquelle toute communication entre un enquêteur et une partie intéressée doit être divulguée à l'autre partie. Le droit de connaître la preuve à réfuter et d'y répondre se rapporte à des éléments qui seront mis à la disposition du décideur plutôt qu'à des éléments qui passent entre les mains d'un enquêteur dans le cadre de l'enquête.

[59] Je crois que l'on pourrait dire précisément la même chose au sujet des documents soumis à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada durant une procédure de réexamen, mais qui ne constituent pas des éléments de preuve matérielle devant être soumis au conseil.

[60] Selon la preuve déposée devant la Cour, et peu importe la force probante accordée à l'affidavit de M. Wilson et aux réponses données en contre-interrogatoire sur cet affidavit, je ne peux pas accepter la position de Genencor au sujet de la violation de la justice naturelle ou de l'équité procédurale. La meilleure et la seule preuve devant la Cour sur cette question nous permet de croire qu'il n'y a eu aucune violation.

### 3) Les questions de fond

#### a) Interprétation des revendications

[61] Faisant référence à l'arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*<sup>33</sup>, l'avocate de Genencor souligne qu'il faut interpréter les revendications en se reportant à l'ensemble du mémoire descriptif et qu'il convient de rejeter la méthode consistant à s'en tenir à la définition du dictionnaire. Le juge Binnie, au paragraphe 52 de ses motifs dans *Whirlpool*, écrivait ce qui suit :

J'ai déjà exposé les raisons qui m'incitent à conclure que, dans la mesure où les appelantes préconisent une méthode consistant à s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications du brevet '803, cette méthode doit être rejetée. Dans l'arrêt *Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada*, [...] notre Cour a cité des décisions antérieures portant sur le mot [TRADUCTION] « conduit » utilisé dans une revendication de brevet [...] le juge en chef Duff a souscrit à la proposition selon laquelle [TRADUCTION] « [i] faut consulter non pas le dictionnaire pour y vérifier le sens du mot "conduit", mais plutôt le mémoire

disclosure and the claims) should be looked at “to ascertain the nature of the invention”. . . . To the same effect is the statement of Taschereau J. in *Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, . . . :

The claims, of course, must be construed with reference to the entire specifications, and the latter may therefore be considered in order to assist in apprehending and construing a claim, but the patentee may not be allowed to expand his monopoly specifically expressed in the claims “by borrowing this or that gloss from other parts of the specifications”.

More recently, Hayhurst, . . . cautioned that “[t]erms must be read in context, and it is therefore unsafe in many instances to conclude that a term is plain and unambiguous without a careful review of the specification”. In my view, it was perfectly permissible for the trial judge to look at the rest of the specification, including the drawing, to understand what was meant by the word “vane” in the claims, but not to enlarge or contract the scope of the claim as written and thus understood. [Citations omitted.]

[62] *Whirlpool* was, of course, an impeachment proceeding. It was not a re-examination proceeding and I am satisfied that the foregoing, in all its implications, was directed to trial judges and to judges of courts of appeal and not to patent examiners in the course of examinations to determine whether applications for patents should be granted or in the course of re-examinations as here.

[63] Counsel for Genencor urged that the board, on the facts of this matter and the record before the Court, erred in failing to properly construe the Genencor patent and more particularly, by failing to first construe the terms used in the claims in the Genencor patent and even more particularly, the terms EG type components and CBH I type components. She urged that the board repeatedly asserted in its reasons for decision here before the Court that the Rasmussen application preparations comprise less than 5 weight percent of CBH components “because the endoglucanase enzyme is the sole cellulase component, being isolated and purified before its use.” Counsel further noted that the board states: “it is ‘clear that Rasmussen teaches a molecularly pure

descriptif pour vérifier le sens dans lequel les brevetés ont utilisé ce mot ». Comme nous l’avons vu, le juge Dickson a estimé, dans l’arrêt *Consolboard*, [...] qu’il fallait considérer l’ensemble du mémoire descriptif (y compris la divulgation et les revendications) « pour déterminer la nature de l’invention » [...] L’énoncé du juge Taschereau, dans l’arrêt *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft* [...] va dans le même sens :

[TRADUCTION] On doit naturellement interpréter les revendications en se reportant à l’ensemble du mémoire descriptif, qui peut donc être consulté pour faciliter la compréhension et l’interprétation d’une revendication, mais on ne peut pas permettre que le breveté élargisse la portée de son monopole décrit expressément dans les revendications « en empruntant tel ou tel élément à d’autres parties du mémoire descriptif ».

Plus récemment, Hayhurst, [...] a prévenu que [TRADUCTION] « [L]es mots doivent être interprétés dans leur contexte, de sorte qu’il est risqué, dans bien des cas, de conclure que le sens d’un mot est clair et net sans avoir examiné attentivement le mémoire descriptif ». J’estime que le juge de première instance pouvait parfaitement examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot « ailette » utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite et, ainsi, interprétée. [Références omises.]

[62] Toutefois, *Whirlpool* ne portait pas sur une procédure de réexamen, mais bien sur une action en invalidation. J’estime que le passage précité, avec tout ce qu’il implique, s’adressait plus aux juges de première instance et aux juges des cours d’appel qu’aux examinateurs de brevets appelés à déterminer s’il y a lieu d’accorder une demande de brevet ou à procéder à un réexamen, comme dans le cas qui nous occupe.

[63] L’avocate de Genencor fait valoir, autant pour les faits relatifs à cette question que pour le dossier présenté à la Cour, que le conseil a commis une erreur dans son interprétation de ce brevet, plus particulièrement en omettant d’interpréter d’abord les termes utilisés dans les revendications du brevet de Genencor, et plus particulièrement encore les termes « composants de type EG » et « composants de type CBH I ». Elle soutient que le conseil a affirmé à maintes reprises dans les motifs de la décision attaquée que les préparations de Rasmussen contenaient moins de 5% en poids de composants de type CBH I [TRADUCTION] « parce que l’enzyme de l’endoglucanase est la seule composante de cellulase qui soit isolée et purifiée avant son utilisation ». L’avocate a

endoglucanase composition that is necessarily devoid of CBH components’.”

[64] At pages 4 and 5 of its reasons for decision [page 401-402 of these reasons], the board notes six different definitions included in the Genecor patent claims and concludes that: (1) the claims of the Genecor patent are not limited to an endoglucanase derived solely from *Trichoderma reesei*; (2) they do not necessarily encompass an endoglucanase that imparts less strength loss; (3) they may not be limited to enzymes that are traditionally classified as endoglucanase; and (4) they encompass endoglucanases that have properties in detergent compositions similar to those possessed by endoglucanases derived from *Trichoderma reesei*.

[65] The board concluded that the EG definition in the Genecor patent defined EG more by desired functional attributes than by anything else and did not offer a clear indication of the technical features and physical properties. Further, the board stated that there was no clear indication that an endoglucanase derived from *Humicola insolens* as disclosed by the Rasmussen application does not fit this definition. Moreover, the board noted that this type of enzyme was described in the Rasmussen application “as having fabric softening and colour retention properties similar to those possessed by endoglucanases derived from *Trichoderma reesei*.” The board therefore concluded that a reader, skilled in the art, would be able to conclude that the claims of the Genecor patent encompassed the enzyme disclosed in the Rasmussen application.

[66] Counsel for Genecor further urged that, if the Genecor patent were properly construed, the Rasmussen application could not anticipate the claims of the Genecor patent as the Rasmussen application contains no teachings as to the presence or absence of CBH I type components in its detergent composition and

aussi relevé que le conseil a mentionné [TRADUCTION] « qu’il “est clair que Rasmussen enseigne une composition d’endoglucanase moléculairement pure qui est nécessairement dépourvue de composants de type CBH” ».

[64] Aux pages 5 à 7 de ses motifs [page 410 à 412 des présents motifs] le conseil a repris six différentes définitions incluses dans les revendications du brevet de Genecor et arrive aux conclusions suivantes : 1) les revendications du brevet de Genecor ne se limitent pas à une endoglucanase extraite seulement de *Trichoderma reesei*; 2) elles ne comprennent pas nécessairement une endoglucanase qui confère une moindre perte de la résistance; 3) il se peut qu’elles ne se limitent pas aux enzymes traditionnellement classées comme endoglucanases; et 4) elles comprennent des endoglucanases qui ont des propriétés dans les compositions de détergent semblables à celles des endoglucanases extraites de *Trichoderma reesei*.

[65] Le conseil a conclu que la définition de « composants de type EG » dans le brevet de Genecor définissait les « composants de type EG » plus selon les attributs fonctionnels désirés que selon tout autre critère et qu’elle n’offrait aucune indication claire des caractéristiques techniques et des propriétés physiques d’un composant de type EG convenable. En outre, le conseil a déclaré qu’il n’existe aucune indication claire qu’une endoglucanase extraite de *Humicola insolens*, comme celle divulguée par la demande de Rasmussen, ne correspond pas à cette définition. Le conseil a ajouté qu’une telle enzyme est décrite dans la demande de Rasmussen comme ayant [TRADUCTION] « des propriétés d’assouplissage de tissu et de conservation de la couleur, semblables à celles des endoglucanases extraites de *Trichoderma reesei* ». Par conséquent, le conseil a conclu qu’une personne versée dans le domaine serait capable de conclure que les revendications du brevet de Genecor comprennent l’enzyme présentée dans la demande de Rasmussen.

[66] L’avocate de Genecor soutient aussi que s’il avait interprété correctement le brevet de Genecor, le conseil n’aurait pu conclure que ses revendications étaient antérieures par la demande de Rasmussen puisque cette demande ne contient aucun enseignement sur la présence ou l’absence de composants de type

no teachings of the beneficial properties associated with the CBH I type components.

[67] Counsel concluded her submissions in this regard by submitting that the board failed to properly construe CBH I type components in equating this expression with the lack of cellobiohydrolase activity, which is to say activity towards cellobiose p-nitrophenyl and therefore erred in dismissing Genencor's argument as to example 6 of the Rasmussen application and distinguishing that example, in the absence of any basis for doing so.

[68] With regard to CBH components and in particular example 6 of the Rasmussen application, the board found that it was in no way determinative on the question of CBH content in the Rasmussen preparations. Rather, the board concluded that this example set out nothing more than an evaluation of molecularly pure endoglucanase versus impure mixtures for the purpose of "stonewash" evaluations. This test was not undertaken as a strength loss test, even if the tear strength was mentioned in the example "in passing."

[69] Finally, example 16 of the Genencor patent which evaluates strength loss was undertaken using an entirely different protocol than that used in the Rasmussen application. The conclusion is that example 6 of the Rasmussen application would not lead a person skilled in the art to believe that the endoglucanase preparations in Rasmussen are contaminated with more than 5 weight percent CBH I because the remainder of the specification teaches the complete absence of such contaminants. The board concluded that the claims in the Genencor patent are essentially silent on imparting less strength loss and as a consequence cannot be used to clearly distinguish the Genencor patent from the Rasmussen application.

[70] With great respect, I am satisfied that counsel for Genencor is urging that a re-examination board, based

CBH I dans la composition de détergent, ni sur les propriétés bénéfiques associées aux composants de type CBH I.

[67] L'avocate de Genencor a conclu ses observations à ce sujet en disant que le conseil n'a pas interprété de façon adéquate l'expression « composants de types CBH I » en raison du fait qu'elle a considéré que cette expression sous-tendait l'absence d'activités liées à la cellobiohydrolase, soit l'activité menant vers la cellobiose p-nitrophényl, et a par conséquent commis une erreur en rejetant l'argument de Genencor à propos de l'exemple 6 de la demande de Rasmussen et de la distinction entre les deux procédés, sans aucun fondement pour conclure ainsi.

[68] Au sujet des composants CBH, et particulièrement de l'exemple 6 de la demande de Rasmussen, le conseil a estimé qu'il n'était pas déterminant quant à la question du contenu en CBH dans les préparations de Rasmussen. Le conseil a plutôt conclu que cet exemple ne vise rien de plus que l'évaluation d'une endoglucanase moléculairement pure en comparaison d'un mélange impur aux fins d'évaluation du « lavage abrasif ». Ce test n'a pas été entrepris pour tester la perte de résistance, même si la résistance à la déchirure est mentionnée dans l'exemple, « en passant ».

[69] Enfin, l'exemple 16 du brevet de Genencor, qui évalue la perte de résistance, a été mesuré à l'aide d'un protocole entièrement différent de celui utilisé dans la demande de Rasmussen. Par conséquent, l'exemple 6 de la demande de Rasmussen ne conduirait pas une personne versée dans le domaine à croire que les préparations d'endoglucanase présentées par Rasmussen sont contaminées par plus de 5% en poids de composants de type CBH I compte tenu que le reste du mémoire descriptif enseigne l'absence totale de ces contaminants. Selon le conseil, les revendications du brevet de Genencor passent essentiellement sous silence les éléments qui confèrent une moindre perte de résistance et, par conséquent, ne peuvent servir à distinguer clairement le brevet de Genencor de la demande de Rasmussen.

[70] Avec égards pour l'avocate de Genencor, je crois que celle-ci prétend qu'un conseil de réexamen, sur la

on a generally one-sided presentation before it, and further, in the absence of experts appearing before it and being cross-examined before it, should take on the full role of a court in impeachment proceedings. Taking into account the expertise of the members of the board and the fact that the proceeding before them is a re-examination only, not a full-blown impeachment proceeding, I am satisfied that counsel for Genencor is urging that the Court place on the board a burden mandated for courts by the foregoing quotation from *Whirlpool*, which is entirely inappropriate to their experience, to their accustomed role and the role that is contemplated for them by the re-examination provisions of the *Patent Act*.

#### (b) Anticipation

[71] Counsel for Genencor quite correctly urged that the test for anticipation is a strict one. In *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*,<sup>34</sup> Justice Hugessen, for the Court, wrote at page 297:

It will be recalled that anticipation, or lack of novelty, asserts that the invention has been made known to the public prior to the relevant time. The inquiry is directed to the very invention in suit and not, as in the case of obviousness, to the state of the art and to common general knowledge. Also, it appears from the passage of the statute quoted above [paragraph 28(1)(b) of the *Patent Act* as it read at the relevant time], anticipation must be found in a specific patent or other published document; it is not enough to pick bits and pieces from a variety of prior publications and to meld them together so as to come up with the claimed invention. One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all the information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention. [Emphasis added.]

I am satisfied that at least two of the members of the board the decision of which is here at issue, qualified as “skilled persons” within the meaning of the foregoing quotation.

[72] In *Cochlear Corp. v. Consem Neurostim Ltée*,<sup>35</sup> the Court wrote:

base d’une présentation venue d’une seule partie et sans la comparation d’experts ni le bénéfice d’un contre-interrogatoire, doit assumer pleinement le rôle d’une cour de justice dans une action en invalidation. Si l’on tient compte de l’expertise des membres du conseil et du fait que l’instance dont ils étaient saisis était une simple demande de réexamen et non une action en invalidation, j’estime que l’avocate de Genencor demande à la Cour d’imposer au conseil de réexamen une responsabilité réservée aux tribunaux selon la citation précitée de l’arrêt *Whirlpool*, ce qui est tout à fait inapproprié, compte tenu de l’expérience des membres du conseil de réexamen, de leur rôle habituel ainsi que du rôle qui leur est conféré par les dispositions de la *Loi sur les brevets* portant sur la procédure de réexamen.

#### b) Antériorité

[71] L’avocate de Genencor a souligné avec justesse que le critère applicable au sujet de l’antériorité est strict. Dans l’arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*<sup>34</sup>, le juge Hugessen, au nom de la Cour, écrivait :

On se souviendra que celui qui allègue l’antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l’invention était connue du public avant la date pertinente. L’enquête porte sur l’invention litigieuse elle-même et non, comme dans le cas de l’évidence, sur l’état de la technique et des connaissances générales. De plus, ainsi qu’il ressort du passage précité de la Loi [l’alinéa 28(1)b) de la *Loi sur les brevets*, tel que libellé à l’époque], l’antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d’en arriver à l’invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s’en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l’invention revendiquée sans l’exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d’une clarté telle qu’une personne au fait de l’art qui en prend connaissance et s’y conforme arrivera infailliblement à l’invention revendiquée. [Non souligné dans l’original.]

Je suis convaincu qu’au moins deux des membres du conseil de réexamen dont la décision fait l’objet du présent appel peuvent être qualifiés de « personnes au fait de l’art », au sens de la citation précédente.

[72] Dans l’arrêt *Cochlear Corp. c. Consem Neurostim Ltée*<sup>35</sup>, la Cour écrivait :

In order for there to be a finding of anticipation, the prior art must: (1) give an exact prior description; (2) give directions which will inevitably result in something within the claims; (3) give clear and unmistakable directions; (4) give information which for the purpose of practical utility is equal to that given by the subject patent; (5) convey information so that a person grappling with the same problem must be able to say “that gives me what I wish”; (6) given information to a person of ordinary knowledge so that he must at once perceive the invention; (7) in the absence of explicit directions, teach an “inevitable result” which “can only be proved by experiments”; and (8) satisfy all tests in a single document without making a mosaic.

Once again, I am satisfied that at least two members of the board the decision of which is here at issue are persons of, at least, “ordinary knowledge” as that expression is used in the quotation from *Cochlear*, above.

[73] Against the foregoing, counsel for Genencor urged that the board applied an improper test for anticipation or alternatively misapplied the proper test. Against what I regard to be the appropriate standard of review, whether it be described as “overriding and palpable error” or “reasonableness”, I disagree.

[74] In its reasons, the board concluded that the Rasmussen application disclosed the extensive preparation and purification of endoglucanases as well as molecular cloning methods which teach a detergent composition devoid of CBH I since the fungal cellulase component consists solely of biochemically pure endoglucanase. The board noted [at page 3 of its reasons for decision (page 440 of these reasons)] that:

... a person skilled in the art would logically understand that there is a complete absence of CBH I type components since such enzymes would necessarily be removed during the extensive purification and preparation procedures clearly taught in *Rasmussen*.

[75] Counsel for Genencor urged that the Rasmussen application which has “essentially no cellobiohydrolase

Pour qu’il soit possible de conclure à l’antériorité, la [publication] antérieure doit (1) fournir une description antérieure exacte; (2) fournir des directives qui donneront inévitablement naissance à quelque objet visé par les revendications, (3) fournir des directives claires et formelles; (4) fournir des renseignements qui, à toutes fins pratiques, équivalent ceux donnés dans le brevet en cause; (5) transmettre des renseignements permettant à une personne aux prises avec le même problème de dire « cela donne ce que je désire »; (6) fournir des renseignements permettant à une personne possédant des connaissances ordinaires de comprendre immédiatement ce qu’est l’invention; (7) en l’absence de directives explicites, indiquer un « résultat inévitable » qui « ne peut être démontré qu’à l’aide d’expériences » et (8) satisfaire à tous ces critères dans un seul document sans que cela ne donne lieu à un ensemble d’éléments juxtaposés.

Une fois de plus, j’estime qu’au moins deux des membres du conseil dont la décision fait l’objet du présent appel peuvent être considérés comme étant à tout le moins des « personnes possédant des connaissances ordinaires », pour reprendre l’expression utilisée dans la citation de l’arrêt *Cochlear* reproduite ci-dessus.

[73] Compte tenu de ce qui précède, l’avocate de Genencor prétend que le conseil n’a pas appliqué le critère approprié, ou, subsidiairement, qu’il a mal appliqué le bon critère. Eu égard à la norme de contrôle que je considère applicable en l’espèce, qu’on l’appelle « erreur manifeste et dominante » ou « décision raisonnable », je ne saurais être d’accord.

[74] Dans ses motifs, le Conseil a conclu que la demande de Rasmussen divulguait toute la préparation et la purification des endoglucanases ainsi que les méthodes de clonage moléculaire, ce qui nous instruit sur la composition d’un détergent dépourvu de CBH I puisque la cellulase fongique qu’il contient ne comporte que de l’endoglucanase biochimiquement pure. Le Conseil a fait remarquer ce qui suit [à la page 4 de ses motifs (page 449 des présents motifs)] :

[TRADUCTION] [...] toute personne versée dans le domaine conclurait logiquement à l’absence totale de composants du type CBH I, puisque de telles enzymes seraient nécessairement éliminées par les longues procédures de purification et de préparation clairement exposées dans *Rasmussen*.

[75] L’avocate de Genencor a fait valoir que la [TRADUCTION] « demande de Rasmussen mentionnant

activity *could* have some CBH I type components present.” The conditional tense in the foregoing statement supports an assumption that Genencor based its submissions on assumptions and that Genencor had not been able to demonstrate that the Rasmussen application relates to a preparation containing more than 5 weight percent CBH I which would distinguish its claim from what is disclosed by the Rasmussen application.

[76] Further, although the board does not enumerate in its reasons the “essential elements” of the patent in a specific list, I am satisfied that it is possible to deduce from the reasons that each of the issues discussed and analyzed in the decision were “essential” to the Genencor patent and were all of the issues essential to that patent. The board, in its analysis of the Genencor patent highlighted a number of defects and concerns before concluding that the invention disclosed therein was anticipated by the Rasmussen application.

[77] The board concluded that claims 8 and 15 in the Rasmussen application employed a detergent composition as defined by claim 1 and were directed to enhancing the softness of cotton-containing fabric as well as to a method for restoring the colour of the cotton-containing fabric. Based on the foregoing, I am satisfied that the board’s reasons demonstrate that the Rasmussen application discloses all of the essential features of the invention claimed by the Genencor patent. In short, the advantages claimed in the Genencor patent are immaterial on the question of anticipation because the board’s reasons disclose that the Rasmussen application teaches each element of the claimed invention and provides an enabling disclosure.

[78] For the foregoing reasons, as earlier indicated, I am satisfied that the board did not apply an improper test for anticipation and did not, in the alternative, misapply the proper test. In the result, against the appropriate standard of review earlier referred to in this portion of these reasons, Genencor, the appellant, cannot succeed on this ground.

“l’absence pour l’essentiel d’activités liées à la cellobiohydrolase” *pourrait* impliquer la présence de certains composants de type CBH I ». Le recours au conditionnel dans la déclaration appuie l’hypothèse selon laquelle Genencor a fondé ses observations sur des présomptions et qu’elle n’a pas pu démontrer que la demande de Rasmussen visait une préparation contenant plus de 5% en poids de CBH I, ce qui distinguerait sa revendication de ce qui est divulgué dans la demande de Rasmussen.

[76] De plus, même si le conseil ne dresse pas la liste des « éléments essentiels » d’un brevet dans ses motifs, je crois qu’il est possible d’en déduire que chacune des questions examinées et analysées dans la décision étaient « essentielles » au brevet de Genencor et constituaient la totalité des questions essentielles à ce brevet. Dans son analyse du brevet de Genencor, le conseil a souligné bon nombre de failles et de doutes avant de conclure que l’invention qui y est divulguée était antériorisée par la demande de Rasmussen.

[77] Le conseil a conclu que les revendications 8 et 15 de la demande de Rasmussen étaient fondées sur une composition de détergent définie dans la revendication 1 et visaient respectivement une méthode d’amélioration de la souplesse d’un tissu à base de coton et une méthode de conservation ou de ravivement de la couleur de ce type de tissu. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les motifs du conseil démontrent que la demande de Rasmussen divulgue toutes les caractéristiques essentielles de l’invention revendiquée par le brevet de Genencor. En résumé, les avantages revendiqués dans le brevet de Genencor sont non pertinents s’agissant de la question de l’antériorité, parce que selon les motifs du conseil, la demande de Rasmussen exposait déjà chaque élément de l’invention revendiquée et constitue donc une divulgation habilitante.

[78] Pour les motifs susmentionnés, j’estime que le conseil n’a pas appliqué un critère inapproprié en ce qui concerne l’antériorité et que, subsidiairement, il n’a pas mal appliqué le bon critère. Par conséquent, eu égard à la norme de contrôle applicable, l’appelante Genencor ne peut avoir gain de cause sur ce motif.

## CONCLUSION

[79] Based on the foregoing analysis, I am satisfied that the board did not breach natural justice or procedural fairness. Further, based on the foregoing analysis and reading the board's reasons as a whole, not parsing them microscopically, and acknowledging the expertise of the members of the board in respect of the subject matter of the Genencor patent and on the substantive issues before them, I am satisfied that the board made no palpable and overriding error in deciding as it did and that, put another way, its decision was reasonably open to it. In light of the foregoing, this appeal will be dismissed.

## COSTS

[80] The respondent, the Attorney General of Canada, will be entitled to his costs of this appeal, determined on the ordinary scale. There will be no order as to costs for or against the respondent, the Commissioner of Patents.

## POSTSCRIPT

[81] As earlier noted, the respondent, the Commissioner of Patents, filed no submissions on this appeal and took no part in the hearing of the appeal. Further, the respondent, the Attorney General of Canada, filed no submissions and made no submissions at hearing on the substantive issues on this appeal. In the result, in the portion of the foregoing reasons relating to substantive issues, this Court was substantially disadvantaged. Particularly if the Court's determinations on the issue of standard of review are found to be incorrect and the appropriate standard is determined to be that applicable on an impeachment action, the position of this Court would have been, and will in the future be, essentially untenable on substantive issues. A solution to this difficulty is, in the opinion of this Judge, a matter of policy for determination by Government or Parliament. It is not a matter within the purview of this Court.

## CONCLUSION

[79] Je conclus, en me fondant sur l'analyse susmentionnée, que le conseil n'a pas commis de manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale. De plus, en me fondant sur la même analyse et sur la lecture globale des motifs du conseil, sans les analyser au microscope, et reconnaissant l'expertise des membres du conseil à l'égard de l'objet du brevet de Genencor et des questions de fond devant eux, j'estime que le conseil n'a pas commis d'erreur manifeste ou dominante lorsqu'il a rendu sa décision et que, en d'autres termes, il pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait. Vu ce qui précède, l'appel sera rejeté.

## LES DÉPENS

[80] Le procureur général du Canada, qui est l'intimé dans la présente instance, a droit aux dépens afférents à l'appel, calculés selon le barème ordinaire. Aucuns dépens ne sont adjugés en faveur de l'intimé le commissaire aux brevets, ni contre lui.

## POST-SCRIPTUM

[81] Tel que je l'ai dit précédemment, l'intimé, le commissaire aux brevets, n'a produit aucune observation au cours de cette instance et n'a pas pris part à l'audition de l'appel. De plus, l'intimé le procureur général du Canada n'a produit aucune observation et n'en a présenté aucune à l'audience au sujet des questions de fond de cet appel. Par conséquent, la Cour a eu beaucoup de mal à rendre ses motifs dans la partie relative aux questions de fond. Dans l'éventualité où les conclusions de la Cour au sujet de la norme de contrôle seraient erronées et que la norme de contrôle applicable soit la même que pour une action en invalidation, la position de la Cour aura été, et sera à l'avenir, essentiellement insoutenable sur les questions de fond. À mon avis, la solution de cette difficulté réside dans un choix politique que doit faire le gouvernement ou le Parlement. Ce n'est pas une question qui relève de notre Cour.

ANNEX



Office de la propriété  
Intellectuelle  
du Canada  
Un organisme  
d'industrie Canada  
www.opic.gc.ca

Canadian  
Intellectual Property  
Office  
An Agency of  
Industry Canada  
www.cipo.gc.ca

BUREAU DES BREVETS  
CONSTAT DE RÉEXAMEN

PATENT OFFICE  
CERTIFICATE OF RE-EXAMINATION

N° de brevet - Patent No: **2,093,422**

Par la présente, les soussignés certifient que le brevet susmentionné a été réexaminé selon les paragraphes 48.1 à 48.3 de la Loi sur les brevets et que le Conseil de réexamen convient de ce qui suit:

The undersigned hereby certify that the above-noted patent has been re-examined pursuant to section 48.1 to 48.3 of the Patent Act and that the Re-examination Board has determined the following:

- (i) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ du brevet susmentionné est/sont non brevetable(s) et est/sont rejetée(s).  
Claim(s) 1 to 21 \_\_\_\_\_ is/are unpatentable and is/are cancelled from the above noted patent.
- (ii) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ du brevet susmentionné est/sont brevetable(s).  
Claims(s) \_\_\_\_\_ of the above noted patent are hereby confirmed to be patentable.
- (iii) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ est/sont brevetable(s) et fait/ont partie du brevet susmentionné à ce jour.  
Amended claim(s) \_\_\_\_\_ is patentable and has been incorporated into the above noted patent as of this date.
- (iv) La/Les nouvelle(s) \_\_\_\_\_ est/sont brevetable(s) et fait/ont partie du revendication(s) brevet susmentionné à compter de ce jour.  
New claim(s) \_\_\_\_\_ is/are patentable and has/have been incorporated into the above noted patent as of this date.

*[Signature]*                      *[Signature]*                      *[Signature]*  
 Membre                              Membre                              Membre  
 Member                              Member                              Member

Daté à Gatineau (Québec), ce \_\_\_\_\_ jour de  
Dated at Gatineau, Quebec, this 16<sup>th</sup> day of November, 2005



	Office de la propriété Intellectuelle du Canada Un organisme d'Industrie Canada www.cipo.gc.ca	Canadian Intellectual Property Office An Agency of Industry Canada www.cipo.gc.ca
November 16, 2005		
Our file RX-33/04		
Genencor International, Inc. GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 1 Place Ville Marie 37th Floor MONTREAL, Quebec H3B 3P4		
Dear Sir/Madam:		
Re: Request for Re-examination of patent number 2,093,422 Title :DETERGENT COMPOSITIONS CONTAINING CELLULOSE COMPOSITIONS DEFICIENT IN CBH I TYPE COMPONENTS Patentee :Genencor International, Inc. Requester :Novozymes A/S		
<p>In accordance with Subsection 48.2(2) of the Patent Act, the Re-examination Board has further reviewed the request for re-examination of claims 1 to 21 of Patent number 2,093,422 as well as the patentee's comments put forward in the responses dated December 3, 2004 and August 9, 2005. The Board has determined that the request still raises a substantial new question of patentability with regard to these claims.</p>		
<p>In the request for re-examination, the requester has brought to the attention of the Board the following prior art:</p>		
<p><u>Canadian Application</u> 2,082,279                      filed May 8, 1991                      Rasmussen <i>et al.</i></p>		
<p>Rasmussen <i>et al.</i> (hereinafter "<i>Rasmussen</i>") disclose cellulase preparations comprising an endoglucanase enzyme. Said endoglucanase enzyme is producible by a fungus (see page 5). <i>Rasmussen</i> discloses the use of said endoglucanase enzyme in detergent compositions (see pages 8 to 11 and example 4) and for softening (page 10 and example 7) and clarification of the colour of a fabric (page 10 and example 4). The preparations of <i>Rasmussen</i> comprise less than 5 weight percent of CBH I type components, because the endoglucanase enzyme is the sole cellulase component, being isolated and purified before its use (see pages 13 to 20).</p>		
..12		

-2-

The Re-examination Board has identified the following defect:

The claims in the patent do not comply with Paragraph 28.2(1)(c) of the Patent Act. Before the claim date, the subject matter was disclosed in co-pending application to *Rasmussen*.

- The detergent composition of claims 1 to 7 was disclosed by *Rasmussen* (pages 8 to 11 and example 4);
- The method for enhancing the softness of a cotton-containing fabric of claims 8 to 14 was disclosed by *Rasmussen* (page 10 and example 7);
- The method for retaining/restoring the colour of a cotton-containing fabric of claims 15 to 21 was disclosed by *Rasmussen* (page 10 and example 4). A method for retaining/restoring the colour of a fabric is equivalent to a method for clarification of the colour of a fabric.

Moreover, *Rasmussen* discloses the extensive preparation and purification of endoglucanases (see page 4, lines 7-18 and page 8, lines 24-28) by both immunoaffinity purification (example 1) as well as by molecular cloning methods (see examples 2 and 3). Indeed the amino acid sequences of molecularly pure enzymes are provided (see sequence listings 2 and 4). Preferred sources of endoglucanase include *Humicola insolens* and *Fusarium oxysporum*. Thus, there can be no doubt that *Rasmussen* teaches a detergent composition devoid of CBH I type components since the fungal cellulase component consists solely of biochemically pure endoglucanase.

Independent claim 1 of the patent in question is directed to the following:

*"A detergent composition comprising:*

- (a) a cleaning effective amount of a surfactant or a mixture of surfactants; and*
- (b) from about 0.01 to about 5 weight percent of a fungal cellulase composition based on the weight of the detergent composition wherein said cellulase composition comprises one or more EG type components and less than about 5 weight percent of CBH I type components based on the weight of protein in the cellulase composition."*

Claims 8 and 15 employ a detergent composition as defined claim 1 and are directed to, respectively, a method for enhancing the softness of a cotton-containing fabric and a method for retaining/restoring the colour of a cotton-containing fabric.

As such, it can be seen that *Rasmussen* discloses all of the essential features of the invention as claimed and is therefore held to be anticipated notwithstanding the patentee's arguments to the contrary put forward in the responses dated December 3, 2004 and August 9, 2005.

In the response dated December 3, 2004 the patentee argued that *Rasmussen* does not

.../3

-3-

anticipate the claimed invention for two principal reasons; namely, (i) that *Rasmussen* merely teaches inherent features of the claimed invention and, (ii) that the Board has erred in equating absence of CBH activity in *Rasmussen* with the requirement in the patentee's invention for less than five weight per cent of CBH I type components in the fungal cellulase component of the claimed detergent. In the letter dated May 9, 2005 the Board acknowledged these arguments but nonetheless maintained that the invention as claimed was anticipated by *Rasmussen* for the reasons briefly reviewed below.

The patentee has argued at page 5 of the response dated December 3, 2004 that the disclosure of inherent features does not amount anticipation:

*"Rasmussen is silent as to the presence or absence of CBH type components and even more so about CBH I type components. Rasmussen does not disclose or suggest the advantage associated with the presence of less than 5 weight percent CBH I type components."*

However, the Board maintains that a person skilled in the art, upon reading *Rasmussen*, would understand that the disclosure relates to the use of endoglucanase in molecularly pure form. Thus, a person skilled in the art would logically understand that there is a complete absence of CBH I type components since such enzymes would necessarily be removed during the extensive purification and preparation procedures clearly taught in *Rasmussen*. Any advantages of the patentee's claimed detergent are believed to be immaterial on the question of anticipation since *Rasmussen* teaches each element of the claimed invention and provides an enabling disclosure.

In the response dated December 3, 2004 the patentee also commented extensively on the technical shortcomings of *Rasmussen* viz-a-viz biochemical assays and argued that absence of CBH activity in *Rasmussen* does not equate to the limitation as to the amount of CBH I type components found in the patentee's detergent. The Board maintains that the terms used in the claims still do not clearly put *Rasmussen* outside of their scope for at least the following reasons.

Firstly, *Rasmussen* is clearly concerned with providing an extensively purified endoglucanase, most preferably derived from *Humicola insolens* or *Fusarium oxysporum*. On this point *Rasmussen* reports that their preparations are surprisingly high in endoglucanase activity yet essentially free of CBH type activity (see page 4, lines 7-18 and page 8, lines 24-28).

Secondly, while the patentee appears to most prefer detergent compositions comprising an endoglucanase derived from *Trichoderma reesei*, the patentee also indicates that endoglucanase enzymes derived from several other sources are preferred. On page 20, lines 31-35 of the description the patentee clearly indicates the following:

...14

-4-

*"Preferred fungal cellulases for use in preparing the fungal cellulase compositions used in this invention are those obtained from Trichoderma reesei, Trichoderma koningii, Penicillium sp., Humicola insolens, and the like."*

From this passage it is clear that the claims reasonably encompass an endoglucanase derived from *Humicola insolens*; that is to say, the very same source exemplified in *Rasmussen*. A similar indication is seen on page 22 at lines 17-21. Thus, while the patentee's description, assay conditions and technical definitions may relate most appropriately to enzymes derived *Trichoderma reesei*, the invention as broadly claimed does not exclude endoglucanase enzymes derived from other organisms such as that exemplified in *Rasmussen*. Further, the claims are silent with respect to assay conditions, specific activity as well as the source of the endoglucanase enzyme.

Turning now to the patentee's response dated August 9, 2005, it is noted that the patentee has further argued that Board has misunderstood the invention in the Genencor patent. The patentee has asserted that the claims must first be properly construed before the question of validity is addressed; in particular, the patentee has argued that the terms "EG type components" and "CBH I type components" as used in the claims must be understood in relation to the definitions set out in the description. The patentee concludes with an assertion that the Board has not used the definition of these terms as set forth by the patentee and that there is a difference, based on activity on different substrates (synthetic versus cotton), between the endoglucanase used by *Rasmussen* and the endoglucanase "type" component used by the patentee. Finally, the patentee has taken note of example 6 set forth in *Rasmussen* and has alleged that it is evidence that a preparation used in *Rasmussen* is contaminated with CBH type components which impart greater fabric strength loss.

With regard to the definition of the term "EG type components" set out on page 13, line 3 to page 14, line 6 of the description, the Board notes that the definition indicates the following (emphasis added):

- (i) "Endoglucanase ("EG") type components" refers to "all of those fungal cellulase components or combination of components which exhibit detergent activity properties similar to the endoglucanase components of *Trichoderma reesei*";
- (ii) "endoglucanase components are those fungal components which impart softening, color retention/restoration and improved feel to cotton garments when these components are incorporated into a wash medium";
- (iii) "In a preferred embodiment, the endoglucanase type components employed in the detergent compositions of this invention also impart less strength loss to cotton-containing fabrics as compared to the strength loss from the complete cellulose system derived from *Trichoderma reesei*";

.../5

-5-

(iv) "Such endoglucanase type components may not include components traditionally classified as endoglucanases using activity tests [on synthetic substrates]";

(iv) "It is believed that not all endoglucanase components, as defined by [activity tests on synthetic substrates], will impart one or more of the enhancements to cotton-containing fabrics"; and

(vi) "It is more accurate for the purposes herein to define endo-glucanase type components as those components of fungal cellulase which possess similar properties in detergent compositions as possessed by the endoglucanase components of *Trichoderma reesei*".

From this passage it is reasonable to say that the claims:

- (i) are not limited to an endoglucanase derived solely from *Trichoderma reesei*;
- (ii) preferably, but not necessarily, encompass an endoglucanase that imparts less strength loss;
- (iii) may, or may not, be limited to enzymes that are traditionally classified as endoglucanases using activity assays on synthetic substrates;
- (iv) do not encompass an enzyme traditionally classified as endoglucanases if it has unsuitable properties (*i.e.* if it does not impart at least one enhancement to a cotton-containing fabric); and
- (v) encompass endoglucanases that have properties in detergent compositions similar to those possessed by endoglucanases derived from *Trichoderma reesei*; that is, properties such as ability to soften, ability to retain colour or ability to improve feel of cotton fabric.

In summary, the definition appears to define the term "EG type components" more by desired functional attributes than by anything else. The definition offers no clear indication of the technical features and physical properties of a suitable "EG type component". Further, there is no clear indication that an endoglucanase derived from *Humicola insolens* as disclosed by *Rasmussen* does not fit this definition. Even if *Rasmussen* relied upon a traditional biochemical assay to characterize his endoglucanases, the patentee has said nothing in the description, or elsewhere, that would lead a person skilled in the art to believe that a molecularly pure endoglucanase derived from *Humicola insolens* does not meet this definition and that there is therefore a basis for saying that *Rasmussen* is outside the scope of the invention claimed. To the

.../6

-6-

contrary, the description goes on to indicate that an endoglucanase enzyme derived from *Humicola insolens* is preferred (see page 20, lines 31-35 and page 22, lines 17-21). Moreover, such an enzyme is described by *Rasmussen* as having fabric softening and colour retention properties similar to those possessed by endoglucanases derived from *Trichoderma reesei*. Therefore, when the claims are considered in light of the specification as a whole, it is reasonable to say that a person skilled in the art would conclude the claims encompass enzymes disclosed in *Rasmussen*.

Regarding the definition of the term "CBH I type components" which the patentee has also argued the Board has misunderstood in view of the definition indicated on page 15, line 1 to page 16, line 11, it is the Board's view that such an argument need only given cursory attention since it is clearly understood that the claims call for a cellulase composition that has "less than about 5 weight percent of CBH I type components" and which is preferably "free of all CBH I type components" (claims 3, 10, and 17) and since it clear that *Rasmussen* teaches a molecularly pure endoglucanase composition that is necessarily devoid of CBH components.

Concerning example 6 of *Rasmussen* which the patentee has alleged indicates that the endoglucanase preparation used in *Rasmussen* is contaminated with CBH type components which presumably impart more strength loss than the cellulase compositions of the invention, it is the Board's view that example 6 is in no way determinative on the question of CBH content in *Rasmussen*'s preparations. The patentee will appreciate that example 6 in *Rasmussen* sets out an evaluation of a molecularly pure endoglucanase versus an impure mixture for the purpose of evaluating "stonewashing" effects and was not undertaken as a rigorous test of strength loss, even if tear strength is mentioned in the example in passing. Further, strength loss as evaluated by the patentee in example 16 of the patent in question was undertaken using an entirely different protocol than that which may have been used in *Rasmussen* (note that example 16 employs normalized amounts of EG components, a different apparatus, measures tensile strength as opposed to tear strength and uses repeated fabric treatments). Accordingly, example 6 in *Rasmussen* would not lead a person skilled in the art to believe that the endoglucanase preparations disclosed in *Rasmussen* are contaminated with more than 5 weight percent CBH I type components; especially in view of the many explicit indications to the contrary found throughout the remainder of the specification which teach the complete absence of such contaminants. Finally, the patentee will appreciate that the claims are silent on the point of employing cellulase compositions that impart less strength loss. Accordingly, this feature cannot serve to clearly distinguish the invention as claimed from *Rasmussen*.

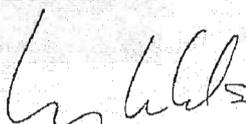
In view of the foregoing, the Board maintains that a person skilled in the art upon reading the whole of the patent specification would reasonably and logically understand that *Rasmussen* teaches all of the essential elements of the claimed invention and that there are no explicit limitations in the claims that would safely put *Rasmussen* outside their

..17

-7-

scope. As such, the Board concludes that claims 1-21 are anticipated under Paragraph 28.2(1)(c) of the Patent Act.

Please find attached a certificate issued under Subsection 48.4 of the Patent Act stating that these claims are patentable.



Murray Wilson  
Chairman



Ed MacLaurin  
Member



Marc De Vleeschauwer  
Member

c.c. Novozymes A/S  
c/o Moffat & Co.  
427 Laurier Avenue West  
12<sup>th</sup> floor  
P.O. Box 2088, Station D  
Ottawa, Ontario  
K1P 5W3

ANNEXE



Office de la propriété  
intellectuelle  
du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada  
www.cipo.gc.ca

Canadian  
Intellectual Property  
Office  
An Agency of  
Industry Canada  
www.cipo.gc.ca

**BUREAU DES BREVETS  
CONSTAT DE RÉEXAMEN**

**PATENT OFFICE  
CERTIFICATE OF RE-EXAMINATION**

N° de brevet - Patent No: **2,093,422**

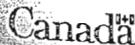
Par la présente, les soussignés certifient que le brevet susmentionné a été réexaminé selon les paragraphes 48.1 à 48.3 de la *Loi sur les brevets* et que le Conseil de réexamen convient de ce qui suit:

The undersigned hereby certify that the above-noted patent has been re-examined pursuant to section 48.1 to 48.3 of the *Patent Act* and that the Re-examination Board has determined the following:

- (i) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ du brevet susmentionné est/sont non brevetable(s) et est/sont rejetée(s).  
Claim(s) 1 to 21 \_\_\_\_\_ is/are unpatentable and is/are cancelled from the above noted patent.
- (ii) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ du brevet susmentionné est/sont brevetable(s).  
Claims(s) \_\_\_\_\_ of the above noted patent are hereby confirmed to be patentable.
- (iii) La/les revendication(s) \_\_\_\_\_ est/sont brevetable(s) et fait/ont partie du modifiée(s) \_\_\_\_\_ brevet susmentionné à ce jour.  
Amended claim(s) \_\_\_\_\_ is patentable and has been incorporated into the above noted patent as of this date.
- (iv) La/Les nouvelle(s) \_\_\_\_\_ est/sont brevetable(s) et fait/ont partie du revendication(s) \_\_\_\_\_ brevet susmentionné à compter de ce jour.  
New claim(s) \_\_\_\_\_ is/are patentable and has/have been incorporated into the above noted patent as of this date.

*[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*  
 Membre                                  Membre                                  Membre  
 Member                                  Member                                  Member

Daté à Gatineau (Québec), ce \_\_\_\_\_ jour de  
Dated at Gatineau, Quebec, this 16<sup>th</sup> day of November, 2005





Office de la propriété  
intellectuelle du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada  
[www.opic.gc.ca](http://www.opic.gc.ca)

Canadian Intellectual  
Property Office  
An Agency of  
Industry Canada  
[www.cipo.gc.ca](http://www.cipo.gc.ca)

[TRADUCTION]  
16 novembre 2005

Notre réf. : RX-33/04

Genencor International, Inc.  
GOWLING LAFLEUR HENDERSON, s.r.l.  
1, place Ville Marie  
37<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec)  
H3B 3P4

Madame ou Monsieur,

Objet : Demande d'un réexamen du brevet portant le numéro 2 093 422  
Titre : COMPOSITIONS DÉTERGENTES CONTENANT DES COMPOSITIONS DE TYPE  
CELLULASE À FAIBLE TENEUR EN CBH I  
Titulaire du brevet : Genencor International, Inc.  
Demandeur : Novozymes A/S

Conformément au paragraphe 48.2(2) de la *Loi sur les brevets*, le Conseil de réexamen (le Conseil) a étudié plus avant la demande de réexamen des revendications 1 à 21 du brevet portant le numéro 2 093 422, ainsi que les commentaires de la brevetée figurant dans les réponses datées du 3 décembre 2004 et du 9 août 2005. Le Conseil a décidé que la demande soulève encore un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité de ces revendications.

Dans la demande de réexamen, le demandeur a porté à l'attention du Conseil le dossier d'antériorité ci-après :

.../2

-2-

Demande présentée au Canada

2 082 279 déposée le 8 mai 1991 Rasmussen *et al.*

Rasmussen *et al.* (*Rasmussen*) présente des préparations de cellulase contenant une enzyme de l'endoglucanase. Ladite enzyme de l'endoglucanase peut être sécrétée par un champignon (voir la page 5). *Rasmussen* indique l'emploi de ladite enzyme de l'endoglucanase dans les compositions de détergent (voir les pages 8 à 11 et l'exemple 4) et pour l'assouplissage (page 10 et exemple 7) et la clarification de la couleur d'un tissu (page 10 et exemple 4). Les préparations de *Rasmussen* contiennent moins de 5% en poids de composants de type CBH I, parce que l'enzyme de l'endoglucanase est la seule composante de cellulase qui soit isolée et purifiée avant son utilisation (voir les pages 13 à 20).

Le Conseil a constaté le défaut ci-après :

Les revendications du brevet ne sont pas conformes à l'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets*. Avant la date de la revendication, l'objet a été divulgué dans la demande en co-instance de *Rasmussen* :

- La composition de détergent, décrite dans les revendications 1 à 7, a été divulguée par *Rasmussen* (pages 8 à 11 et exemple 4);
- La méthode d'amélioration de la souplesse d'un tissu à base de coton, décrite dans les revendications 8 à 14, a été divulguée par *Rasmussen* (page 10 et exemple 7);
- La méthode de conservation ou de ravivement de la couleur d'un tissu à base de coton, décrite dans les revendications 15 à 21, a été divulguée par *Rasmussen* (page 10 et exemple 4). Une méthode de conservation ou ravivement des couleurs d'un tissu est équivalente à une méthode de clarification de la couleur d'un tissu.

En outre, *Rasmussen* divulgue une méthode élaborée de préparation et de purification des endoglucanases (voir la page 4, lignes 7-18, et page 8, lignes 24-28) par une purification par immunoaffinité (exemple 1) et par un clonage moléculaire (voir les exemples 2 et 3). De fait, les séquences d'acides aminés des enzymes moléculairement pures sont fournies (voir les listes de séquences 2 et 4). Les sources préférées d'endoglucanase sont *Humicola insolens* et *Fusarium oxysporum*. Ainsi, il ne peut y avoir de doute sur le fait que *Rasmussen* nous renseigne sur une composition de détergent dépourvue de composants de type CBH I, puisque sa composante de cellulase fongique ne contient qu'une endoglucanase biochimiquement pure.

La revendication indépendante 1 du brevet attaqué englobe les notions suivantes :

.../3

-3-

[TRADUCTION]

*Une composition détergente comprenant :*

- a) une quantité suffisante d'un surfactant ou d'un mélange de surfactants pour le nettoyage;*
- b) environ 0,01 à 5 % en poids d'une composition de cellulase fongique établie sur le poids de la composition de détergent où ladite composition de cellulase contient un ou plusieurs composants de type EG et moins de 5 % en poids de composants de type CBH I selon le poids des protéines dans la composition de la cellulase.*

Les revendications 8 et 15 sont fondées sur une composition de détergent telle que définie dans la revendication 1 et visent, respectivement, une méthode d'amélioration de la souplesse d'un tissu à base de coton et une méthode de conservation ou ravivement de la couleur d'un tel tissu.

À ce titre, on peut voir que *Rasmussen* divulgue toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée et que celle-ci est donc antériorisée nonobstant les arguments contraires de la brevetée avancés dans ses réponses datées du 3 décembre 2004 et du 9 août 2005.

Dans sa réponse du 3 décembre 2004, la brevetée prétend que *Rasmussen* n'antériorise pas l'invention revendiquée pour deux raisons principales : (i) *Rasmussen* expose simplement les caractéristiques inhérentes de l'invention revendiquée, et (ii) le Conseil a commis une erreur en assimilant l'absence d'activité de CBH dans *Rasmussen* à l'exigence dans l'invention de la brevetée que le composant fongique de la cellulase du détergent revendiqué contienne moins de 5 % en poids de composants de type CBH I. Dans la lettre datée du 9 mai 2005, le Conseil a reconnu ces arguments mais, néanmoins, a maintenu que l'invention revendiquée par *Rasmussen* était antériorisée pour les raisons brièvement exposées ci-après.

La brevetée prétend à la page 5 de la réponse datée du 3 décembre 2004 que la divulgation de caractéristiques inhérentes n'équivaut pas à une antériorisation :

*Rasmussen ne dit rien sur la présence ou l'absence de composants de type CBH, et surtout de composants de type CBH I. Rasmussen ne révèle pas ou ne suggère pas l'avantage associé à la présence de moins de 5 % en poids de composants de type CBH I.*

.../4

-4-

Cependant, le Conseil maintient qu'une personne versée dans le domaine lisant *Rasmussen* comprendrait que la divulgation porte sur l'utilisation de l'endoglucanase moléculairement pure. Ainsi, toute personne versée dans le domaine conclurait logiquement à l'absence totale de composants du type CBH I, puisque de telles enzymes seraient nécessairement éliminées par les longues procédures de purification et de préparation clairement exposées dans *Rasmussen*. Tout avantage du détergent revendiqué par la brevetée est donc sans conséquence sur la question de l'antériorisation puisque *Rasmussen* expose chaque élément de l'invention revendiquée et fournit une divulgation habilitante.

Dans la réponse datée du 3 décembre 2004, la brevetée a aussi commenté abondamment les faiblesses techniques de *Rasmussen* en ce qui concerne les épreuves biochimiques, et a prétendu que l'absence d'activité de CBH dans *Rasmussen* n'est pas équivalent à la limitation de la quantité de composants de type CBH I qui se trouvent dans le détergent de la brevetée. Le Conseil maintient que les termes utilisés dans les revendications ne placent toujours pas clairement *Rasmussen* en dehors de leur portée pour au moins les motifs ci-dessous :

En premier lieu, *Rasmussen* vise la production d'une endoglucanase très purifiée, de préférence extraite de *Humicola insolens* ou *Fusarium oxysporum*. Sur ce point, *Rasmussen* signale que, curieusement, ses préparations ont une activité élevée en endoglucanase, mais pour l'essentiel n'affichent aucune activité de type CBH (voir la page 4, lignes 7-18, et page 8, lignes 24-28).

En second lieu, bien que la brevetée semble préférer surtout les compositions de détergent comprenant une endoglucanase extraite de *Trichoderma reesei*, elle indique aussi que les enzymes d'endoglucanase extraites de plusieurs autres sources sont préférées. À la page 20, lignes 31-35 de la description, la brevetée indique clairement ce qui suit :

*Les cellulases fongiques préférées intervenant dans les compositions de cellulase fongique utilisées dans cette invention sont celles qui sont extraites de Trichoderma reesei, Trichoderma koningii, Penicillium sp., Humicola insolens ou de champignons apparentés.*

.../5

-5-

Ce passage indique clairement que les revendications comprennent raisonnablement une endoglucanase extraite de *Humicola insolens*, c'est-à-dire la même source mentionnée dans *Rasmussen*. On peut voir une indication semblable à la page 22, aux lignes 17-21. Donc, bien que la description de la brevetée, les conditions des épreuves et les définitions techniques puissent porter très précisément sur les enzymes extraites de *Trichoderma reesei*, l'invention telle qu'elle est revendiquée de façon générale n'exclut pas les enzymes de l'endoglucanase extraites d'autres organismes comme celui mentionné par *Rasmussen*. De plus, les revendications passent sous silence les conditions des épreuves, l'activité spécifique et la source de l'enzyme de l'endoglucanase.

Examinons maintenant la réponse de la brevetée, datée du 9 août 2005; on y note que cette dernière a également prétendu que le Conseil avait mal compris l'invention dans le brevet de Genencor. La brevetée a fait valoir que les revendications doivent être d'abord convenablement interprétées avant d'aborder la question de la validité; en particulier, la brevetée a prétendu que les expressions « composants de type EG » et « composants de type CBH I » utilisées dans les revendications doivent être comprises en relation avec les définitions fournies dans la description. La brevetée conclut en affirmant que le Conseil n'a pas utilisé la définition qu'elle donne de ces expressions, et qu'il existe une différence, selon l'activité de substrats distincts (tissu à base de coton contre tissu synthétique), entre l'endoglucanase utilisée par *Rasmussen* et le composant de « type » endoglucanase utilisé par la brevetée. Enfin, la brevetée a pris acte de l'exemple 6 invoqué dans *Rasmussen* et a prétendu que cela constitue une preuve qu'une préparation utilisée dans *Rasmussen* est contaminée par des composants de type CBH, qui confèrent une plus grande perte de la résistance des tissus.

En ce qui a trait à la définition de l'expression « composants de type EG » exposée à la page 13, ligne 3 et la page 14, ligne 6 de la description, le Conseil note que la définition indique ce qui suit (c'est nous qui soulignons) :

[TRADUCTION]

(i) L'expression « composants de type endoglucanase (EG) » couvre tous les composants de cellulase fongique ou une combinaison des composants qui affichent des propriétés de l'activité de détergent semblables aux composants de l'endoglucanase extraits de *Trichoderma reesei*.

.../6

-6-

(ii) Les composants de l'endoglucanase sont les composants fongiques qui donnent des propriétés d'assouplissage, de conservation ou ravivement des couleurs et une meilleure sensation au toucher des vêtements en coton lorsque ces composants sont intégrés dans une solution de lessive.

(iii) Dans une réalisation préférée, les composants de type endoglucanase employés dans les compositions de détergent de cette invention causent aussi une moindre perte de la résistance aux tissus à base de coton que les compositions contenant un système complet de cellulose extraite de *Trichoderma reesei*.

(iv) Il se peut que ces composants de type endoglucanase n'incluent pas des composants traditionnellement classés comme endoglucanases par des tests d'activité [sur des substrats synthétiques].

(v) On estime que ce ne sont pas tous les composants de type endoglucanase, définis par les tests d'activité sur des substrats synthétiques, qui apporteront une ou plusieurs améliorations aux tissus à base de coton.

(vi) Il est plus exact, aux fins des présentes, de définir les composants de type endoglucanase comme les composants de la cellulase fongique, qui possèdent des propriétés dans les compositions de détergent semblables à celles des composants de type endoglucanase extraits de *Trichoderma reesei*.

Ce passage permet d'affirmer raisonnablement que les revendications :

(i) ne se limitent pas à une endoglucanase extraite seulement de *Trichoderma reesei*;

(ii) comprennent de préférence, mais pas nécessairement, une endoglucanase qui cause une moindre perte de la résistance;

(iii) peuvent ou non se limiter aux enzymes qui sont traditionnellement classées comme des endoglucanases par des tests d'activité sur des substrats synthétiques;

(iv) ne comprennent pas des enzymes qui sont traditionnellement classées comme des endoglucanases si elles ont des propriétés qui ne conviennent pas (c.-à-d. ils n'apportent pas au moins une amélioration à un tissu à base de coton);

.../7

-7-

(v) comprennent des endoglucanases qui ont des propriétés dans les compositions de détergent semblables à celles des endoglucanases extraites de *Trichoderma reesei*, c.-à-d. des propriétés comme la capacité d'assouplissage, la capacité de conserver la couleur ou la capacité d'améliorer la sensation au toucher du tissu à base de coton.

En résumé, la définition semble caractériser l'expression « composants de type EG » plus selon les attributs fonctionnels voulus que selon tout autre critère. La définition n'offre aucune indication claire des caractéristiques techniques et des propriétés physiques d'un « composant de type EG » convenable. En outre, il n'existe aucune indication claire qu'une endoglucanase extraite de *Humicola insolens* selon la description de *Rasmussen* ne correspond pas à cette définition. Même si *Rasmussen* se fiait à une épreuve biochimique traditionnelle pour caractériser ses endoglucanases, la brevetée n'a rien indiqué dans la description, ou ailleurs, qui puisse conduire une personne versée dans le domaine à croire qu'une endoglucanase moléculairement pure extraite de *Humicola insolens* ne correspond pas à cette définition, et qu'il existe donc un fondement pour affirmer que *Rasmussen* est hors de la portée de l'invention revendiquée. Au contraire, la description indique de plus qu'une enzyme de l'endoglucanase extraite de *Humicola insolens* est préférée (voir la page 20, lignes 31-35 et page 22, lignes 17-21). De plus, une telle enzyme est décrite par *Rasmussen* comme ayant des propriétés d'assouplissage de tissu et de conservation de la couleur, semblables à celles des endoglucanases extraites de *Trichoderma reesei*. Par conséquent, lorsqu'on examine les revendications compte tenu du mémoire descriptif dans son intégralité, il est raisonnable d'affirmer qu'une personne versée dans le domaine conclurait que les revendications comprennent les enzymes présentées dans *Rasmussen*.

Quant à la définition de l'expression « composants de type CBH I » qui, selon la brevetée, a également été mal comprise par le Conseil compte tenu de la définition fournie à la page 15, ligne 1, et à la page 16, ligne 11, le Conseil est d'avis que cet argument ne mérite guère d'attention puisqu'il est clairement admis que les revendications concernent une composition de cellulase qui a « moins de 5% en poids de composants de type CBH I » et qui ne comporte préférentiellement « aucune composition de type CBH I » (revendications 3, 10 et 17), et qu'il est clair que *Rasmussen* expose une composition d'endoglucanase moléculairement pure qui est nécessairement dépourvue de composants de type CBH.

.../8

-8-

Concernant l'exemple 6 de *Rasmussen* qui, selon la prétention de la brevetée, indique que la préparation de l'endoglucanase qui y est utilisée est contaminée par des composants de type CBH qui, probablement, causent une plus grande perte de résistance que les compositions de cellulase de l'invention, le Conseil est d'avis que l'exemple 6 n'a pas d'incidence sur la question du contenu de CBH dans les préparations de *Rasmussen*. La brevetée devra reconnaître que l'exemple 6 dans *Rasmussen* vise une évaluation d'une endoglucanase moléculairement pure en comparaison d'un mélange impur aux fins d'évaluation des effets de « lavage abrasif », et qu'elle n'a pas été entrepris pour tester rigoureusement la perte de résistance, même si la résistance à la déchirure est mentionnée dans l'exemple, en passant. De plus, la perte de résistance évaluée par la brevetée dans l'exemple 16 du brevet attaqué a été mesurée à l'aide d'un protocole entièrement différent de celui qui a peut-être été utilisé dans *Rasmussen* (on notera que l'exemple 16 emploie des quantités normalisées de composants d'EG, un appareillage différent, mesure la résistance à la traction au lieu de la résistance à la déchirure et utilise des traitements de tissus répétés). Par conséquent, l'exemple 6 dans *Rasmussen* ne conduirait pas une personne versée dans le domaine à croire que les préparations d'endoglucanase présentées dans *Rasmussen* sont contaminées par plus de 5 % en poids de composants de type BCH I; en particulier compte tenu des nombreuses indications explicites dans le sens contraire que l'on trouve dans le reste du mémoire descriptif, et militant en faveur de l'absence totale de ces contaminants. Enfin, la brevetée doit reconnaître que les revendications passent sous silence le point lié à l'emploi de compositions de cellulase qui causent une moindre perte de résistance. Par conséquent, cette caractéristique ne peut pas servir à distinguer clairement l'invention revendiquée de celle de *Rasmussen*.

Au vu de ce qui précède, le Conseil maintient qu'une personne versée dans le domaine, après avoir lu le mémoire descriptif de brevet au complet, comprendrait raisonnablement et logiquement que *Rasmussen* expose tous les éléments essentiels de l'invention revendiquée, et qu'il n'existe aucune limitation explicite dans les revendications qui placerait *Rasmussen* à coup sûr en dehors de leur portée. À ce titre, le Conseil conclut que les revendications 1 à 21 sont antérieures suivant l'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets*.

.../9

-9-

Veillez trouver, ci-joint, un constat délivré en vertu de l'article 48.4 de la *Loi sur les brevets*, et confirmant que ces revendications sont [non] brevetables.

Murray Wilson	Ed MacLaurin	Marc De Vleeschauwer
Président	Membre	Membre

c.c. Novozymes A/S  
a/s de Moffat & Co.  
427, avenue Laurier Ouest  
12<sup>e</sup> étage  
B.P. 2088, succ. D  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5W3

- <sup>1</sup> R.S.C., 1985, c. P-4.
- <sup>2</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 177.
- <sup>3</sup> See para. 48.4(3)(b) of the Act in para. 3 of these reasons.
- <sup>4</sup> Supplementary appeal book, Tab 1.
- <sup>5</sup> Bill C-22, R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 18, subsequently amended, S.C. 1993, c. 15 [ss. 45, 46, 47].
- <sup>6</sup> (2007), 55 C.P.R. (4th) 378 (F.C.A.), March 28, 2007. Leave to appeal to the Supreme Court denied, [2007] S.C.C.A. No. 272, May 28, 2007.
- <sup>7</sup> SOR/98-106 [r. 1 (as am. by SOR/2004-283, s. 2)].
- <sup>8</sup> (2007), 55 C.P.R. (4th) 395 (F.C.), April 11, 2007.
- <sup>9</sup> (2007), 61 C.P.R. (4th) 426 (F.C.), August 15, 2007.
- <sup>10</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 193.
- <sup>11</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 195.
- <sup>12</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 198.
- <sup>13</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 218.
- <sup>14</sup> Appeal book, Vol. II, at p. 222.
- <sup>15</sup> Supplementary appeal book, at pp. 444-455.
- <sup>16</sup> [2008] 1 S.C.R. 190, March 7, 2008.
- <sup>17</sup> R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)].
- <sup>18</sup> [2006] 1 S.C.R. 772.
- <sup>19</sup> *Supra*, note 16.
- <sup>20</sup> *Dunsmuir*, *supra*, at para. 63.
- <sup>21</sup> [2002] 4 S.C.R. 45.
- <sup>22</sup> *Supra*, note 16.
- <sup>23</sup> *Supra*, note 16.
- <sup>24</sup> See para. 161 from *Dunsmuir*, *supra*, para. 47 of these reasons, where Justice Deschamps appears to equate “palpable and overriding error” with “unreasonable decision”, suggesting that the two expressions are merely a usage of different terminology that does not change the substance of the review.
- <sup>25</sup> 2006 FC 1542, December 21, 2006.
- <sup>26</sup> R.S.C., 1985, c. T-13.
- <sup>27</sup> [1985] 2 S.C.R. 643, at p. 653.
- <sup>28</sup> *Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie v. Canada (Canadian Human Rights Commission)*, [1989] 2 S.C.R. 879, at pp. 895-896.
- <sup>29</sup> [1994] 3 F.C. 425 (T.D.); *affid* (1994), 56 C.P.R. (3d) 377 (F.C.A.).
- <sup>30</sup> (1998), 159 F.T.R. 78 (F.C.T.D.).
- <sup>31</sup> Supplementary appeal book, Vol. 3, at p. 476.
- <sup>32</sup> [2003] 4 F.C. 580 (C.A.), March 14, 2003.
- <sup>33</sup> [2000] 2 S.C.R. 1067.
- <sup>34</sup> (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.).
- <sup>35</sup> (1995), 64 C.P.R. (3d) 10 (F.C.T.D.), at p. 34.
- <sup>1</sup> L.R.C. (1985), ch. P-4.
- <sup>2</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 177.
- <sup>3</sup> Voir l’al. 48.4(3)(b) de la Loi, cité au par. 3 des motifs.
- <sup>4</sup> Dossier d’appel supplémentaire, Onglet 1.
- <sup>5</sup> Projet de loi C-22, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 18: ultérieurement modifié, L.C. 1993, ch. 15 [art. 45, 46, 47].
- <sup>6</sup> 2007 CAF 129, 28 mars 2007. Autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, [2007] S.C.C.A. n° 272, 28 mai 2007.
- <sup>7</sup> DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)].
- <sup>8</sup> 2007 CF 376, 11 avril 2007.
- <sup>9</sup> 2007 CF 843, 15 août 2007.
- <sup>10</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 193.
- <sup>11</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 195.
- <sup>12</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 198.
- <sup>13</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 218.
- <sup>14</sup> Dossier d’appel, vol. II, à la p. 222.
- <sup>15</sup> Dossier d’appel supplémentaire, aux p. 444 et 455.
- <sup>16</sup> [2008] 1 R.C.S. 190, 7 mars 2008.
- <sup>17</sup> L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)].
- <sup>18</sup> [2006] 1 R.C.S. 772.
- <sup>19</sup> Précité, note 16.
- <sup>20</sup> *Dunsmuir*, précité, par. 63.
- <sup>21</sup> [2002] 4 R.C.S. 45.
- <sup>22</sup> Précité, note 16.
- <sup>23</sup> Précité, note 16.
- <sup>24</sup> Voir le par. 161 de *Dunsmuir*, cité au par. 47 des présents motifs, où la juge Deschamps semble assimiler « erreur manifeste et dominante » à « décision déraisonnable », affirmant que les deux expressions sont simplement le fruit de nuances terminologiques qui ne changent pas la teneur de l’examen.
- <sup>25</sup> 2006 CF 1542, 21 décembre 2006.
- <sup>26</sup> L.R.C. (1985), ch. T-13.
- <sup>27</sup> [1985] 2 R.C.S. 643, à la p. 653.
- <sup>28</sup> *Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)*, [1989] 2 R.C.S. 879, aux p. 895 et 896.
- <sup>29</sup> [1994] 3 C.F. 425 (1<sup>re</sup> inst.), *conf. par* [1994] A.C.F. n° 884 (C.A.) (QL).
- <sup>30</sup> [1998] A.C.F. n° 1723 (1<sup>re</sup> inst.) (QL).
- <sup>31</sup> Dossier supplémentaire d’appel, vol. 3, à la p. 476.
- <sup>32</sup> [2003] 4 C.F. 580 (C.A.), 14 mars 2003.
- <sup>33</sup> [2000] 2 R.C.S. 1067.
- <sup>34</sup> A-362-84, jugement en date du 10 février 1986, C.A.F.
- <sup>35</sup> [1995] A.C.F. n° 1433 (1<sup>re</sup> inst.) (QL), au par. 95.